



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 65/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. April 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 057 843.6-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. April 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 18. November 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung:

„Verfahren und Eingabe-Vorrichtung zur Durchführung von Umfragen
zum Zweck sozialer Selbstfindung“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2009 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 dem Patentschutz nicht zugänglich sei. Mit dem Patentanspruch 1 werde ein Verfahren beansprucht, bei dem der Nutzer gedanklich tätig werden solle. Die zugrundeliegende Aufgabe sei nicht-technisch. Da also ein nicht-technisches Problem mit Mitteln gelöst werde, die nicht-technisch seien oder die nicht über einen bestimmungsgemäß eingesetzten Computer hinausgingen, betreffe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten als solches.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie stellt den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

gemäß **Hauptantrag** mit
Patentansprüchen 1-6,
Beschreibung Seiten 1-13 und
8 Blatt Zeichnungen mit 8 Figuren, jeweils vom Anmeldetag;
gemäß **Hilfsantrag** mit

Patentansprüchen 1-4, überreicht in der mündlichen Verhandlung, noch anzupassender Beschreibung und Zeichnungen mit Figuren jeweils wie Hauptantrag.

Dazu erklärt die Anmelderin, dass zahlreiche Angaben und Darstellungen im Zurückweisungsbeschluss wie auch im Ladungszusatz des Senats nicht zutreffend seien. Sie verweist auf das mit ihrer Erwiderung vom 3. Mai 2009 auf den ersten Prüfungsbescheid eingereichte Video und erläutert den Gegenstand ihrer Anmeldung sowie ihr Verständnis der einschlägigen BGH-Rechtsprechung. Das im Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren sei kein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten; vielmehr werde ein Bedienen einer technischen Eingabe-Vorrichtung beansprucht. Gemäß der BGH-Entscheidung „Dynamische Dokumentengenerierung“ seien bei Kombinationen von technischen und nichttechnischen bzw. vom Patentschutz ausgeschlossenen Merkmalen alle Merkmale zu berücksichtigen – es käme allein darauf an, ob sie neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten.

Das Prüfungsverfahren sei mangelbehaftet gewesen, insbesondere weil die Prüfungsstelle sich im Beschluss nur auf den Patentanspruch 1 bezogen habe, ohne zu prüfen, ob zum Beispiel der unabhängige Patentanspruch 2 als gewährbarer Hauptanspruch hätte vorgeschlagen werden können (unter Verweis auf die Prüfungsrichtlinien des DPMA, Abschnitt 3.4).

Sie beantragt die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Frage der Beurteilung von Patentansprüchen hinsichtlich des Technizitätskriteriums.

Sie regt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

Die geltenden Patentansprüche gemäß **Hauptantrag** sind unverändert die ursprünglichen. Sie lauten:

- „1. Verfahren zur Erfassung einer Meinung oder Einstellung bezüglich eines Themas mit Hilfe einer Eingabe-Vorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass
 - a. die Eingabe-Vorrichtung
 - i. mehrere als getrennt wahrnehmbare und verschiebbare Teile (Attributmarker), jedes von welchen für ein mögliches Attribut des Themas steht, und
 - ii. einen oder zwei Sätze Felder (Bezugsfelder),
 - auf jedes von welchen ein beliebiger Attributmarker platziert werden kann und
 - welche innerhalb ihres Satzes so in mehreren Reihen angeordnet sind, dass die Anzahl der Bezugsfelder innerhalb einer Reihe in der Abfolge ihrer Anordnung von Reihe zu Reihe abnimmt,
 - hat,
 - b. eine Meinung oder Einstellung dadurch erfasst wird, dass alle oder manche Attributmarker auf Bezugsfelder platziert werden,
 - i. wobei durch die Wahl des Satzes Bezugsfelder, innerhalb dessen ein Attributmarker platziert wird, die Entscheidung zwischen dem Zusprechen oder dem Absprechen des entsprechenden Attributs dem Thema ausgedrückt wird, und
 - ii. die Platzierung innerhalb einer Reihe mit geringerer Anzahl der Bezugsfelder eine höhere Intensität des Zu- oder Absprechens ausdrückt,

- iii. während durch die Wahl verschiedener Bezugfelder innerhalb derselben Reihe für die Platzierung von Attributmarkern keine verschiedenen Intensitäten des Zu- oder Absprechens zum Ausdruck gebracht werden, und
 - c. die an der Eingabe-Vorrichtung abschließend hergestellte, einer Einstellung oder Meinung entsprechende Platzierungskonfiguration (Beitrag) einer Weiterverarbeitung zugeführt wird.
2. Eingabe-Vorrichtung gemäß Anspruch 1.
 3. Verfahren zur Auswertung der im Verfahren nach Anspruch 1 erfassten Meinungen oder Einstellungen,

dadurch gekennzeichnet,

dass zu je zwei Platzierungskonfigurationen (Beiträgen) eine Größe (Übereinstimmungsgrad) berechnet wird, die in zwei entgegengesetzte Richtungen (Richtung der steigenden Übereinstimmung und Richtung der abnehmenden Übereinstimmung) gerichtet sein kann und von den Beiträgen wie folgt abhängt:

- a. Für jedes Attribut, dessen Attributmarker in beiden Beiträgen auf einem Bezugsfeld des gleichen Satzes Bezugfelder platziert ist, verschiebt sich der Übereinstimmungsgrad in Richtung der steigenden Übereinstimmung.
- b. Für jedes Attribut, dessen Attributmarker in beiden Beiträgen auf einem Bezugsfeld verschiedener Sätze Bezugfelder platziert ist, verschiebt sich der Übereinstimmungsgrad in Richtung der abnehmenden Übereinstimmung.

- c. Ausgehend von drei Beiträgen B1, B2 und B3,
 - i. in denen allen der Attributmarker zum Attribut A auf einem Bezugsfeld platziert ist,
 - ii. wobei er in B1 und B2 innerhalb des gleichen Satzes Bezugsfelder und innerhalb der gleichen Reihe platziert ist,

fallen die durch A nach (a) oder (b) verursachte Verschiebung bei der Bestimmung des Übereinstimmungsgrades zwischen B1 und B3 und die durch A nach (a) oder (b) verursachte Verschiebung bei der Bestimmung des Übereinstimmungsgrades zwischen B2 und B3 gleich aus.

- d. Ausgehend von drei Beiträgen B1, B2 und B3,
 - i. in denen allen der Attributmarker zum Attribut A auf einem Bezugsfeld platziert ist,
 - ii. wobei er in B1 und B2 zwar innerhalb des gleichen Satzes Bezugsfelder platziert ist,
 - iii. in B1 jedoch innerhalb einer Reihe mit geringerer Anzahl der Bezugsfelder als in B2,

fällt die durch A nach (a) oder (b) verursachte Verschiebung bei der Bestimmung des Übereinstimmungsgrades zwischen B1 und B3 stärker aus als bei der Bestimmung des Übereinstimmungsgrades zwischen B2 und B3.

- 4. Verfahren zur Auswertung der im Verfahren nach Anspruch 1 erfassten Meinungen oder Einstellungen,

dadurch gekennzeichnet,

dass zu je zwei Platzierungskonfigurationen (Beiträgen) eine ungerichtete Größe (Distanz) berechnet wird, die von den Beiträgen wie folgt abhängt:

- a.** Für jedes Attribut, dessen Attributmarker in beiden Beiträgen auf einem Bezugsfeld des gleichen Satzes Bezugsfelder platziert ist, verringert sich die Distanz.
- b.** Für jedes Attribut, dessen Attributmarker in beiden Beiträgen auf einem Bezugsfeld verschiedener Sätze Bezugsfelder platziert ist, vergrößert sich die Distanz.
- c.** Ausgehend von drei Beiträgen B1, B2 und B3,
 - i.** in denen allen der Attributmarker zum Attribut A auf einem Bezugsfeld platziert ist,
 - ii.** wobei er in B1 und B2 innerhalb des gleichen Satzes Bezugsfelder und innerhalb der gleichen Reihe platziert ist,fallen die durch A nach (a) oder (b) verursachte Veränderung bei der Bestimmung der Distanz zwischen B1 und B3 und die durch A nach (a) oder (b) verursachte Veränderung bei der Bestimmung der Distanz zwischen B2 und B3 gleich aus.
- d.** Ausgehend von drei Beiträgen B1, B2 und B3,
 - i.** in denen allen der Attributmarker zum Attribut A auf einem Bezugsfeld platziert ist,

- ii. wobei er in B1 und B2 zwar innerhalb des gleichen Satzes Bezugfelder platziert ist,
- iii. in B1 jedoch innerhalb einer Reihe mit geringerer Anzahl der Bezugfelder als in B2,

fällt die durch A nach (a) oder (b) verursachte Veränderung bei der Bestimmung der Distanz zwischen B1 und B3 stärker aus als bei der Bestimmung der Distanz zwischen B2 und B3.

- 5. Verfahren zur Visualisierung der Beziehungen zwischen den im Verfahren nach Anspruch 1 erfassten Meinungen oder Einstellungen, das durch Visualisierung eines ungerichteten, gewichteten Graphen erfolgt, der sich wie folgt konstituiert:
 - a. Die erfassten Meinungen oder Einstellungen (Beiträge) bilden die Menge der Knoten des Graphen.
 - b. Die Beitragspaare bilden die Menge der Kanten des Graphen.
 - c. Die Kanten sind mit den im Verfahren gemäß Anspruch 3 oder 4 berechneten Größen gewichtet.
- 6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
 - a. die Kanten des zu visualisierenden Graphen mit den gemäß Anspruch 3 berechneten Größen (Übereinstimmungsgrad) gewichtet sind,
 - b. ein kräftebasierter Simulationsalgorithmus der Graph-Visualisierung verwendet wird, bei dem die Wechselwirkung zwischen je zwei Knoten im wesentlichen durch eine (anziehende oder abstoßende) Kraft simuliert

wird, die auf einer bestimmten Entfernung proportional dem Übereinstimmungsgrad zwischen den entsprechenden Beiträgen ist und mit steigender Entfernung zwischen den Knoten dem Betrag nach stetig oder diskret abnimmt, und

- c. auch die einzelnen Simulationsschritte visualisiert werden. “

In der Fassung gemäß **Hilfsantrag** lauten die Patentansprüche (Unterschiede unterstrichen):

„1. Verfahren zur Erfassung von Meinungen und Einstellungen bezüglich eines Themas ~~mit Hilfe einer Eingabe-Vorrichtung und~~ der Auswertung der erfassten Daten zu Konsens- / Dissenz-
Werten, dadurch gekennzeichnet, dass

a. die Eingabe-Vorrichtung

i. mehrere als getrennt wahrnehmbare und verschiebbare Teile (Attributmarker), jedes von welchen für ein mögliches Attribut des Themas steht, und

ii. einen oder zwei Sätze Felder (Bezugsfelder),

- auf jedes von welchen ein beliebiger Attributmarker platziert werden kann und

- welche innerhalb ihres Satzes so in mehreren Reihen angeordnet sind, dass die Anzahl der Bezugsfelder innerhalb einer Reihe in der Abfolge ihrer Anordnung von Reihe zu Reihe abnimmt,

hat,

- b. eine Meinung oder Einstellung dadurch erfasst wird, dass alle oder manche Attributmarker auf Bezugsfelder platziert werden,
- i. wobei durch die Wahl des Satzes Bezugsfelder, innerhalb dessen ein Attributmarker platziert wird, die Entscheidung zwischen dem Zuspochen oder dem Absprechen des entsprechenden Attributs dem Thema ausgedrückt wird, und
 - ii. die Platzierung innerhalb einer Reihe mit geringerer Anzahl der Bezugsfelder eine höhere Intensität des Zu- oder Absprechens ausdrückt,
 - iii. während durch die Wahl verschiedener Bezugsfelder innerhalb derselben Reihe für die Platzierung von Attributmarkern keine verschiedenen Intensitäten des Zu- oder Absprechens zum Ausdruck gebracht werden, und
- c. die an der Eingabe-Vorrichtung abschließend hergestellten, einer Einstellung oder Meinung entsprechenden Platzierungskonfigurationen (Beiträge) einer ~~Weiterverarbeitung~~ Auswertung zugeführt ~~wird~~ werden,
dadurch gekennzeichnet, dass

[es folgen die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 3:]

zu je zwei Platzierungskonfigurationen (Beiträgen) eine Größe (Übereinstimmungsgrad) berechnet wird, die in zwei entgegengesetzte Richtungen (Richtung der steigenden Übereinstimmung und Richtung der abnehmenden Übereinstimmung) gerichtet sein kann und von den Beiträgen wie folgt abhängt:

a. Für jedes Attribut, dessen Attributmarker in beiden Beiträgen auf einem Bezugsfeld des gleichen Satzes Bezugsfelder platziert ist, verschiebt sich der Übereinstimmungsgrad in Richtung der steigenden Übereinstimmung.

b. Für jedes Attribut, dessen Attributmarker in beiden Beiträgen auf einem Bezugsfeld verschiedener Sätze Bezugsfelder platziert ist, verschiebt sich der Übereinstimmungsgrad in Richtung der abnehmenden Übereinstimmung.

c. Ausgehend von drei Beiträgen B1, B2 und B3,

i. in denen allen der Attributmarker zum Attribut A auf einem Bezugsfeld platziert ist,

ii. wobei er in B1 und B2 innerhalb des gleichen Satzes Bezugsfelder und innerhalb der gleichen Reihe platziert ist,

fallen die durch A nach (a) oder (b) verursachte Verschiebung bei der Bestimmung des Übereinstimmungsgrades zwischen B1 und B3 und die durch A nach (a) oder (b) verursachte Verschiebung bei der Bestimmung des Übereinstimmungsgrades zwischen B2 und B3 gleich aus.

d. Ausgehend von drei Beiträgen B1, B2 und B3,

i. in denen allen der Attributmarker zum Attribut A auf einem Bezugsfeld platziert ist,

ii. wobei er in B1 und B2 zwar innerhalb des gleichen Satzes Bezugsfelder platziert ist,

iii. in B1 jedoch innerhalb einer Reihe mit geringerer Anzahl der Bezugsfelder als in B2,

fällt die durch A nach (a) oder (b) verursachte Verschiebung bei der Bestimmung des Übereinstimmungsgrades zwischen B1 und B3 stärker aus als bei der Bestimmung des Übereinstimmungsgrades zwischen B2 und B3.

2. Verfahren zur Erfassung von Meinungen und Einstellungen bezüglich eines Themas mit Hilfe einer Eingabe-Vorrichtung und der Auswertung der erfassten Daten zu Konsens- / Dissenz-Werten, dadurch gekennzeichnet, dass
 - a. die Eingabe-Vorrichtung
 - i. mehrere als getrennt wahrnehmbare und verschiebbare Teile (Attributmarker), jedes von welchen für ein mögliches Attribut des Themas steht, und
 - ii. einen oder zwei Sätze Felder (Bezugsfelder),
 - auf jedes von welchen ein beliebiger Attributmarker platziert werden kann und
 - welche innerhalb ihres Satzes so in mehreren Reihen angeordnet sind, dass die Anzahl der Bezugsfelder innerhalb einer Reihe in der Abfolge ihrer Anordnung von Reihe zu Reihe abnimmt,
 - hat,
 - b. eine Meinung oder Einstellung dadurch erfasst wird, dass alle oder manche Attributmarker auf Bezugsfelder platziert werden,
 - i. wobei durch die Wahl des Satzes Bezugsfelder, innerhalb dessen ein Attributmarker platziert wird, die Entscheidung zwischen dem

Zusprechen oder dem Absprechen des entsprechenden Attributs dem Thema ausgedrückt wird, und

- ii. die Platzierung innerhalb einer Reihe mit geringerer Anzahl der Bezugfelder eine höhere Intensität des Zu- oder Absprechens ausdrückt,
 - iii. während durch die Wahl verschiedener Bezugfelder innerhalb derselben Reihe für die Platzierung von Attributmarkern keine verschiedenen Intensitäten des Zu- oder Absprechens zum Ausdruck gebracht werden, und
- c. die an der Eingabe-Vorrichtung abschließend hergestellten, einer Einstellung oder Meinung entsprechenden Platzierungskonfigurationen (Beiträge) einer Weiterverarbeitung Auswertung zugeführt wird werden,
dadurch gekennzeichnet, dass

[es folgen die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 4:]

zu je zwei Platzierungskonfigurationen (Beiträgen) eine ungerichtete Größe (Distanz) berechnet wird, die von den Beiträgen wie folgt abhängt:

- a. Für jedes Attribut, dessen Attributmarker in beiden Beiträgen auf einem Bezugsfeld des gleichen Satzes Bezugfelder platziert ist, verringert sich die Distanz.
- b. Für jedes Attribut, dessen Attributmarker in beiden Beiträgen auf einem Bezugsfeld verschiedener Sätze Bezugfelder platziert ist, vergrößert sich die Distanz.

- c. Ausgehend von drei Beiträgen B1, B2 und B3,
- i. in denen allen der Attributmarker zum Attribut A auf einem Bezugsfeld platziert ist,
 - ii. wobei er in B1 und B2 innerhalb des gleichen Satzes Bezugsfelder und innerhalb der gleichen Reihe platziert ist,

fallen die durch A nach (a) oder (b) verursachte Veränderung bei der Bestimmung der Distanz zwischen B1 und B3 und die durch A nach (a) oder (b) verursachte Veränderung bei der Bestimmung der Distanz zwischen B2 und B3 gleich aus.

- d. Ausgehend von drei Beiträgen B1, B2 und B3,
- i. in denen allen der Attributmarker zum Attribut A auf einem Bezugsfeld platziert ist,
 - ii. wobei er in B1 und B2 zwar innerhalb des gleichen Satzes Bezugsfelder platziert ist,
 - iii in B1 jedoch innerhalb einer Reihe mit geringerer Anzahl der Bezugsfelder als in B2,

fällt die durch A nach (a) oder (b) verursachte Veränderung bei der Bestimmung der Distanz zwischen B1 und B3 stärker aus als bei der Bestimmung der Distanz zwischen B2 und B3.

3. Verfahren zur Visualisierung der Beziehungen zwischen den im Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 erfassten Meinungen und Einstellungen, das durch Visualisierung eines ungerichteten, gewichteten Graphen erfolgt, der sich wie folgt konstituiert:
- a. Die erfassten Meinungen oder Einstellungen (Beiträge) bilden die Menge der Knoten des Graphen.

- b. Die Beitragspaare bilden die Menge der Kanten des Graphen.
 - c. Die Kanten sind mit den im Verfahren gemäß Anspruch 3 oder 4 berechneten Größen gewichtet.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass
- a. die Kanten des zu visualisierenden Graphen mit den gemäß Anspruch 3 berechneten Größen (Übereinstimmungsgrad) gewichtet sind,
 - b. ein kräftebasierter Simulationsalgorithmus der Graph-Visualisierung verwendet wird, bei dem die Wechselwirkung zwischen je zwei Knoten im wesentlichen durch eine (anziehende oder abstoßende) Kraft simuliert wird, die auf einer bestimmten Entfernung proportional dem Übereinstimmungsgrad zwischen den entsprechenden Beiträgen ist und mit steigender Entfernung zwischen den Knoten dem Betrag nach stetig oder diskret abnimmt, und
 - c. auch die einzelnen Simulationsschritte visualisiert werden.“

Gemäß der Beschreibung bestehe ein *erstes technisches Problem*, mit welchem man bei der Durchführung von Konsens-Umfragen konfrontiert sei, darin, dass sie (im Gegensatz zu Thema-Umfragen) nur bei hinreichend geringem Aufwand der Meinungs- oder Einstellungsäußerung möglich seien (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0004]).

Ein zweites technisches Problem bei der Durchführung von Konsens-Umfragen, mit dem sich die Erfindung auseinandersetze, liege in der beschränkten Aussagekraft der Umfrage-Ergebnisse, wenn die Umfragedaten auf herkömmliche Art und Weise ausgewertet würden (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0013]).

Das erste Problem (dass eine Konsens-Umfrage nicht an zu hohen Äußerungsaufwand für die Befragten scheitert) werde durch das Verfahren nach Anspruch 1 in Verbindung mit der dafür beschriebenen Eingabevorrichtung (Anspruch 2) gelöst. Das Verfahren ermögliche eine vergleichsweise aufwandsarme, intuitiv-visuelle Einstellungs- oder Meinungsäußerung, ohne die Einstellung oder Meinung bei der Erfassung zu verflachen (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0008]).

Das zweite Problem (beschränkte Aussagekraft der Umfrage-Ergebnisse) werde durch das Verfahren nach Anspruch 3 oder Anspruch 4 gelöst und könne durch das Visualisierungsverfahren nach Anspruch 5 weiter deutlich gesteigert werden (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0014], Absatz [0034]). Bei diesen Verfahren werde eine quantitative Größe – im Verfahren nach Anspruch 3 der Übereinstimmungsgrad (= wie stark zwei Meinungen einander anziehen oder abstoßen), im Verfahren nach Anspruch 4 die Distanz (= wie weit zwei Meinungen voneinander entfernt sind) – zwischen je zwei Teilnahme-Beiträgen ermittelt.

Mit Hilfe des Verfahrens nach Anspruch 6 ließen sich Cluster- oder Cliquen-Bildungen innerhalb einer Meinungsträgergruppe visualisieren (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0043]).

Als Stand der Technik wurden im Verfahren entgegengehalten:

D1 DE 103 48 458 A1

D2 DE 197 58 503 A1

II.

Die rechtzeitig eingegangene und auch sonst zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. Der jeweilige Gegenstand der einzelnen Patentansprüche in der Fassung nach Hauptantrag wie auch nach Hilfsantrag beruht bei Berücksichtigung nur derjenigen Merkmale, welche die Lösung eines technischen Problems mit techni-

schen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen, nicht auf einer erfinderi-
schen Tätigkeit, oder er ist gänzlich vom Patentschutz ausgeschlossen (§ 4; § 1
Abs. 3 i. V. m. Abs. 4.

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft das Gebiet der Meinungsfor-
schung, mit dem speziellen Ziel, anstelle von Erkenntnissen über ein Umfrage-
Thema „als solches“ – etwa der Beliebtheit einer Partei oder der Service-Qualität
eines Unternehmens, wie sonst üblich – vielmehr die soziale Konsens- bzw.
Dissens-Umgebung des einzelnen Teilnehmers zu beleuchten („soziale Selbst-
findung“, siehe Offenlegungsschrift Absatz [0002] / [0003]).

Dabei befasst sich die Anmeldung mit zwei unterschiedlichen Problemfeldern:

1.1 Bei sog. Konsens-Umfragen bestehe das Problem, dass der Aufwand für
die Meinungs- oder Einstellungsäußerung den Teilnehmern häufig zu hoch sei.
Meist fehlten auch „äußere Anreize“ wie Gewinnspiele oder Honorare. Um den
Aufwand zu verringern, beschränkten herkömmliche Umfragen sich auf einfache
Themen und eine geringe Zahl von Auswahlmöglichkeiten (siehe Offenlegungs-
schrift Absatz [0006] bis [0008]). Anmeldungsgemäß werde eine größere Band-
breite von Äußerungsmöglichkeiten bei geringem Eingabeaufwand durch ein neu-
es Eingabeverfahren mit einer dafür vorgesehenen speziellen Eingabevorrichtung
erreicht, wobei sich „Attributmarker“ auf einer Oberfläche mit „Bezugsfeldern“
platzieren lassen (siehe Abb. 1a bis 4b, Abb. 6a/b) und die Platzierung (d. h. der
für den Marker gewählte Ort) eine Wichtung der Aussage liefert (vgl. Abb. 7a bis
7d).

Eine einfache Ausführungsmöglichkeit der Interaktion zwischen dem Nutzer und
der Eingabe-Vorrichtung sei die Implementierung der Eingabe-Vorrichtung in
Software. Die beschriebenen zweidimensionalen Erscheinungsformen der Ein-
gabe-Vorrichtung (Anordnung der Bezugfelder und der verschiebbaren Attribut-

marker) würden dabei auf einem Computer-Bildschirm dargestellt, die Interaktion erfolge mittels der Computer-Maus (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0012]).

1.2 Darüber hinaus könne die beschränkte Aussagekraft der Umfrage-Ergebnisse durch bestimmte Verfahren zur Auswertung und Visualisierung verbessert werden. Dazu werde eine quantitative Größe – der „Übereinstimmungsgrad“ oder die „Distanz“ – zwischen je zwei Teilnehmer-Beiträgen ermittelt. Während der Übereinstimmungsgrad eine Quantität darstelle, die in zwei entgegengesetzte Richtungen (Konsens und Dissens) gerichtet sein könne – etwa darstellbar durch eine reelle Zahl, die mit positivem Vorzeichen für Konsens, mit negativem Vorzeichen für Dissens und als 0 für Gleichgültigkeit steht –, sei die Distanz eine ungerichtete Größe – etwa durch den Betrag einer reellen Zahl darstellbar. Ähnlich der räumlichen Entfernung werde durch den Übereinstimmungsgrad die bildliche Frage beantwortet, wie stark zwei Meinungen einander anziehen oder abstoßen. Durch die Distanz zwischen zwei individuellen Meinungen werde quantitativ die bildliche Frage beantwortet, wie weit sie voneinander entfernt sind. So ließen sich verschiedene Distanzen und verschiedene Übereinstimmungsgrade miteinander vergleichen. Damit ließen sich zum Beispiel auch Fragen folgender Art beantworten: "Welche von mehreren Meinungen kommt einer bestimmten Meinung näher?" Dadurch könne anstatt eines bekannten für alle Teilnehmer geltenden Balkendiagramms für jeden Teilnehmer ein individuelles Histogramm mit einer viel größeren Aussagekraft bezüglich sozialer Selbstfindung erstellt werden (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0014] / [0015]).

Mit den ferner beschriebenen und beanspruchten Visualisierungsverfahren – welche eine Lehre geben, wie die berechneten Größen besonders anschaulich graphisch dargestellt werden könnten – könne die Aussagekraft der Umfrage-Ergebnisse weiter gesteigert werden.

Als **Fachmann**, der sich mit dem Problem befasst, den Äußerungsaufwand bei Konsens-Umfragen für die Befragten durch Entwicklung eines geeigneten Ein-

gabeverfahrens und -geräts zu minimieren, sieht der Senat einen Psychologen oder Soziologen an, der allenfalls hinsichtlich der Realisierungsmöglichkeiten einen Fachmann für Computer-Eingabegeräte hinzuzieht. Das gilt auch bezüglich des Problems, die Aussagekraft von Umfrage-Ergebnissen zu verbessern.

2. Die von der Prüfungsstelle gegebene Begründung kann eine Zurückweisung der Anmeldung nicht tragen. Dies führt aber nicht zwangsläufig zu einer Patentierbarkeit der beanspruchten Lehre, da auch andere Hinderungsgründe zu beachten sind.

2.1 Die Prüfungsstelle hatte argumentiert, dass der Nutzer bei der Eingabe seiner Meinung oder Einstellung gedanklich tätig werden müsse. Da ein nicht-technisches Problem mit Mitteln gelöst werde, die nicht-technisch seien oder die nicht über einen bestimmungsgemäß eingesetzten Computer hinausgingen, betreffe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten als solches.

Dem ist nur teilweise zuzustimmen. Zur zentralen Frage der Beurteilung von „gedanklicher Tätigkeit“ hat der Bundesgerichtshof ausgeführt (BGH Mitt. 2002, 176 – *Gegensprechanlage*): „Daß ein Arbeitsgang durch einen Menschen eingeleitet oder ausgelöst wird, nimmt der Erfindung nicht die erforderliche Technizität. Die Erfindung ist technisch, wenn der durch den Menschen initiierte Ablauf sich im Anschluß daran ohne weitere menschliche Eingriffe und unter Ausnutzung der Naturkräfte vollzieht“. Vgl. auch BGH GRUR 2000, 1007 – *Sprachanalyseeinrichtung*: „Dem technischen Charakter der Vorrichtung steht es nicht entgegen, daß ein Eingreifen des Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzuführenden Programms in Betracht kommt“.

Zwar können Merkmale, welche eine Beteiligung des Nutzers in den Mittelpunkt stellen, nicht patentbegründend sein: gedankliche Leistungen und Entscheidungen eines Menschen sind nicht patentierbar. Grundsätzlich patenthindernd sind sie

aber, wie gerade aufgezeigt, auch nicht. Es ist in jedem Fall zu prüfen, ob nicht zumindest ein Teilaspekt der Lehre einer Anmeldung ein technisches Problem bewältigt (BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Leitsatz a).

2.2 Jedoch sind bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die diese Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH, a. a. O. – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Leitsatz b).

2.3 Die Anmelderin hat auf die Entscheidung BGH GRUR 2010, 613 – *Dynamische Dokumentengenerierung* hingewiesen, wonach bei Kombinationen von technischen und nichttechnischen bzw. vom Patentschutz ausgeschlossenen Merkmalen die Patentfähigkeit allein davon abhängt, ob die Merkmale neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (d. h.: für den Fachmann nicht naheliegen). Sie interpretiert diese Aussage dahingehend, dass auch nicht-technische Merkmale bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen seien.

Dieser Interpretation kann nicht gefolgt werden. Die genannte Entscheidung befasst sich an der in Rede stehenden Stelle (Absatz 19) mit dem Technizitätserfordernis insgesamt (§ 1 Abs. 1 PatG) und stellt fest, dass es dafür unerheblich sei, „ob der Gegenstand einer Anmeldung neben technischen Merkmalen auch nicht-technische aufweist und welche dieser Merkmale die beanspruchte Lehre prägen“. Mit dem Folgesatz „Ob Kombinationen von technischen und nichttechnischen ... Merkmalen im Einzelfall patentfähig sind, hängt vielmehr ... allein davon ab, ob sie neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen“ wird dann lediglich gefordert, dass sich die Patentprüfung gerade bei solchen Kombinationen technischer und nicht-technischer Merkmale mit der Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit befassen soll, wohingegen der generelle Patentierungsausschluss nach § 1 PatG nur eine Art Grobsichtung liefert zur Ausfilterung derjenigen Fälle, in denen ein Patentanspruch überhaupt keine technische Anweisung enthält, die

sinnvollerweise der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zugrunde gelegt werden kann (BGH, a. a. O – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Abs. 31).

Es steht dazu nicht im Widerspruch, bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit alle diejenigen Merkmale außer Acht zu lassen, welche zur Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln nichts beitragen. So hat es der Bundesgerichtshof als Leitsatz formuliert und wiederholt praktiziert (s. o. BGH – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Leitsatz b; BGH GRUR 2013, 275 – *Routenplanung*; BGH GRUR 2013, 909 – *Fahrzeugnavigationssystem*). Denn Patentschutz wird nur für Erfindungen auf dem Gebiet der Technik gewährt. Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit kann nicht mit Merkmalen begründet werden, denen keine technischen Erkenntnisse, sondern anderweitige Überlegungen (wie hier aus der Psychologie oder Soziologie) zugrundeliegen.

3. Der **Hauptantrag** hat keinen Erfolg, weil die in den Patentansprüchen erkennbaren Maßnahmen, die zur Lösung technischer (Teil-) Probleme dienen, aus dem Stand der Technik zumindest nahegelegt sind, und er darüber hinaus nur mathematische Methoden und die Wiedergabe von Informationen zum Gegenstand hat, welche grundsätzlich vom Patentschutz ausgeschlossen sind.

3.1 Der Patentanspruch 1 und der darauf zurückbezogene Anspruch 2 enthalten auch Merkmale, mit denen ein konkretes technisches Problem bewältigt wird. Diese Merkmale ergeben sich aber aus dem Stand der Technik, so dass die Patentansprüche 1 und 2 nicht patentfähig sind.

3.1.1 Die Anmeldung geht aus von „einfachen“ Meinungsumfragen, bei denen nur wenige Antworten zur Auswahl gestellt werden, die nicht gewichtet werden können (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0007] und – als Stand der Technik – zum Beispiel **D1** Figur 2).

Demgegenüber ist ein konkretes technisches Problem darin zu sehen, ein Eingabeverfahren und eine Eingabevorrichtung bereitzustellen, welche die Eingabe von graduellen Beurteilungsunterschieden zu einer oder mehreren Fragestellungen ermöglichen.

Anmeldungsgemäß gelöst wird dieses Problem i. W. durch die im geltenden Anspruch 1 nach Hauptantrag beschriebene **Eingabevorrichtung**, welche

- (1) mehrere als getrennt wahrnehmbare und verschiebbare Teile (Attributmarker) hat (jedes von welchen für ein mögliches Attribut des Themas steht) und
- (2) einen oder zwei Sätze Felder (Bezugsfelder),
- (2a) auf jedes von welchen ein beliebiger Attributmarker platziert werden kann und
- (2b) welche innerhalb ihres Satzes so in mehreren Reihen angeordnet sind, dass die Anzahl der Bezugsfelder innerhalb einer Reihe in der Abfolge ihrer Anordnung von Reihe zu Reihe abnimmt,
- (3) wobei die an der Eingabe-Vorrichtung abschließend hergestellte, einer Einstellung oder Meinung entsprechende Platzierungskonfiguration (Beitrag) [erfasst und] einer Weiterverarbeitung zugeführt wird.

Das zugehörige Eingabeverfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass

- (4) [vom Nutzer] Attributmarker auf Bezugsfelder platziert werden,
- (4a) wobei durch die Wahl des Satzes Bezugsfelder, innerhalb dessen ein Attributmarker platziert wird, die Entscheidung zwischen dem Zusprechen oder dem Absprechen des entsprechenden Attributs dem Thema ausgedrückt wird, und

- (4b) die Platzierung innerhalb einer Reihe mit geringerer Anzahl der Bezugfelder eine höhere Intensität des Zu- oder Absprechens ausdrückt, während durch die Wahl verschiedener Bezugfelder innerhalb derselben Reihe für die Platzierung von Attributmarkern keine verschiedenen Intensitäten des Zu- oder Absprechens zum Ausdruck gebracht werden.

3.1.2 Hierfür als Stand der Technik von besonderer Bedeutung ist die vom Senat nachträglich ermittelte **D2** (DE 197 58 503 A1).

Sie beschreibt ein elektronisches Befragungssystem, das eine differenzierte grafische Antwort mit graduellen Beurteilungsunterschieden auf Fragestellungen erlaubt, die sich nicht einfach mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten lassen. Dazu wird auf einem Computer-Bildschirm ein Koordinatensystem angezeigt; den beiden Achsen des Koordinatensystems sind Aspekte zugeordnet („Preis“ / „Zuverlässigkeit“), die beide für sich graduell, z. B. von „teuer“ bis „billig“, bewertet werden sollen (vgl. Figur und insbesondere Spalte 2 Zeile 3 ff.); dabei entsprechen die Gegensätze einer Bewertungskategorie (im Beispiel: „teuer“ und „billig“) den beanspruchten Sätzen von Bezugfeldern (Merkmal **(2)**). Graphische Objekte (Symbole für PC, Diskettenlaufwerk, Festplatte – das sind getrennt wahrnehmbare und verschiebbare Teile entsprechend den beanspruchten Attributmarkern = Merkmal **(1)**) können von der Testperson z. B. mittels Maus und dem bekannten „drag-and-drop“-Verfahren auf eine Position gezogen werden, die eine Bewertung der Testperson bezüglich der beiden Aspekte darstellt (siehe Beschreibung Spalte 2 Zeile 24 bis 37 – entsprechend Merkmal **(2a)**). Gemäß Spalte 1 Zeile 62 bis Spalte 2 Zeile 1 wird die am Bildschirm im dargestellten Koordinatensystem abschließend hergestellte Platzierung der graphischen Objekte (Attributmarker) erfasst und einer Weiterverarbeitung zugeführt (Merkmal **(3)**).

Gleichfalls ist der **D2** als Eingabeverfahren entnehmbar, dass die graphischen Objekte (Attributmarker) vom Nutzer auf dem Koordinatensystem platziert werden

(i.W. Merkmal **(4)**), wobei durch die Wahl der Position im Koordinatensystem, an der ein Attributmarker platziert wird, die Entscheidung zwischen dem Zusprechen oder dem Absprechen des entsprechenden Attributs zu dem Thema (siehe Figur: „teuer“ oder „billig“) ausgedrückt wird (Merkmal **(4a)**). Ferner drückt eine Platzierung in höherem Abstand zum Koordinatenmittelpunkt eine höhere Intensität des Zu- oder Absprechens aus, während durch eine Platzierung im selben Abstand keine verschiedenen Intensitäten des Zu- oder Absprechens zum Ausdruck gebracht werden (i.W. Merkmal **(4b)**).

3.1.3 Damit sind die Merkmale der Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag, soweit sie der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen, aus **D2** vorkannt.

Von der Lehre der **D2** unterscheidet sich die Eingabevorrichtung bzw. das Eingabeverfahren nach den genannten Patentansprüchen lediglich in der Vorgabe separater Bezugfelder, wobei deren Anzahl innerhalb einer Reihe, ausgehend von der Mitte, von Reihe zu Reihe abnehmen soll (Merkmal **(2b)**). Damit wird allerdings nichts anderes ausdrückt, als dass die Intensität des Zu- oder Absprechens von der Mitte her nach außen hin zunimmt. Bei der Vorgabe der separaten Bezugfelder handelt es sich nur um eine besondere Form der grafischen Darstellung, mit der Zusatz-Information, dass zunehmender Abstand vom Mittelpunkt einer höheren Intensität der Bewertung entspricht. Dieser Aspekt der beanspruchten Lehre ist als „Wiedergabe von Informationen“ (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 PatG) oder als besondere Form einer grafischen Gestaltung bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen, weil er zu einer technischen Problemlösung nichts beiträgt.

3.1.4 Die Anmelderin hat noch vorgebracht, dass erst durch die gegebenen Lehren eine aufwandarme Erfassung und Auswertung von sog. „Konsens-Umfragen“ (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0003]) möglich werde. Da „Konsens-Umfragen“ mit den vorhandenen Geräten, insbesondere in der Ausführung nach **D2**,

gar nicht durchführbar seien, müsse ein konkretes technisches Problem darin gesehen werden, ein Gerät zur Ausführung solcher Umfragen zu schaffen, das die Erfassung und Auswertung von Übereinstimmungsgrad und Distanz der Meinungen mehrerer Befragter erlaube.

Dieser Argumentation war nicht zu folgen. Die Vorrichtung nach **D2** erlaubt bereits, auch wenn es nicht ausdrücklich beschrieben ist, die Benutzung durch mehrere Befragte, die unabhängig voneinander den Grad ihres Zu- oder Abnehmens („teuer“ / „billig“) durch Platzierung der dortigen Attributmarker (PC, Laufwerk Festplatte, nun in Verbindung mit einer Nutzer-Kennzeichnung) ausdrücken könnten. Die insoweit „technische“ Lehre betreffend die Ausbildung der Eingabevorrichtung lässt sich aus **D2** ableiten. Durch eine spezielle Aufgabenstellung hinsichtlich Erfassung und Auswertung von Übereinstimmungsgrad und Distanz der Meinungen mehrerer Befragter ergeben sich hauptsächlich Anforderungen an die Auswertung der Daten (mathematisches oder soziologisches Problem), jedoch keine technischen Anforderungen an die Eingabevorrichtung oder das Eingabeverfahren, die über eine Unterscheidbarkeit verschiedener Nutzer (wie sie aber auf für den Fachmann naheliegende Weise lösbar war) hinausgingen.

3.2 Die Patentansprüche 3 und 4 des Hauptantrags, welche Auswerteverfahren für die nach Anspruch 1 erfassten Meinungen oder Einstellungen betreffen, sind einem Patentschutz grundsätzlich nicht zugänglich.

Die genannten Ansprüche definieren zwei verschiedene Auswertegrößen („Übereinstimmungsgrad“ und „Distanz“, s. o. **1.2**) und lehren mathematische Algorithmen, nach denen diese aus den von den Befragten vorgenommenen Platzierungen der Attributmarker berechnet werden sollen. Die Definition solcher Auswertegrößen und der mathematische Algorithmus dafür haben aber keinen Bezug zur Technik, sondern stammen aus dem Bereich der Psychologie oder Soziologie. Dass damit in irgendeiner Weise ein konkretes technisches Problem gelöst würde,

wurde nicht vorgetragen und ist auch nicht ersichtlich. Vielmehr handelt es sich um mathematische Methoden „als solche“, die dem Ausschlussstatbestand gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. Abs. 4 PatG unterliegen.

3.3 Die Patentansprüche 5 und 6 des Hauptantrags sind auf Verfahren zur Visualisierung der Beziehungen zwischen den nach Anspruch 1 erfassten Meinungen oder Einstellungen gerichtet, wobei die nach Anspruch 3 oder 4 bestimmten Auswertegrößen verwendet werden. Auch diese Patentansprüche sind, da sie ausschließlich die Wiedergabe von Informationen betreffen, einem Patentschutz grundsätzlich nicht zugänglich.

3.3.1 Die beanspruchten Verfahren geben eine Lehre zur Darstellung eines ungeordneten, gewichteten Graphen, dessen Knoten und Kanten in bestimmter Weise berechnet werden sollen. Nach Anspruch 6 soll ein kräftebasierender Simulationsalgorithmus der Graph-Visualisierung eingesetzt werden, welcher die Wechselwirkung zwischen Knoten durch eine anziehende oder anstoßende Kraft simuliert.

Irgendeine technische Problemstellung, die der beanspruchten Visualisierung zugrundeliegen könnte, ist nicht erkennbar. Die beanspruchten Maßnahmen gehen über die Wiedergabe von Informationen nicht hinaus und unterliegen damit dem Ausschlussstatbestand gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 i. V. m. Abs. 4 PatG.

3.3.2 Die Anmelderin hat eingewendet, die beanspruchten Maßnahmen dienen einer benutzerfreundlichen Darstellung der erfassten Daten. Gemäß der Entscheidung des Bundesgerichtshofs „Wiedergabe topografischer Informationen“ stelle eine benutzerfreundliche Darstellung ein technisches Problem dar; diesbezügliche Maßnahmen dürften daher nicht von der Berücksichtigung ausgeschlossen werden.

Eine möglicherweise verbesserte, benutzerfreundlichere Darstellung von Informationen kann jedoch nicht als technische Problemlösung anerkannt werden. Dem

Verständnis der Anmelderin liegt eine ungenaue Interpretation der Argumentation in der genannten Entscheidung zugrunde.

Der in Rede stehende Absatz [0032] der Entscheidung lautet vollständig: „Das Verfahren nach dem Streitpatent dient wie ausgeführt der nutzerfreundlicheren Darstellung topografischer Informationen. Zu diesem Zweck werden die topografischen Informationen in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung und der Position des Fahrzeugs ausgewählt und wird die Bildschirmausgabe in einem automatisierten Prozess in bestimmter Weise gestaltet, die die Wiedergabe der topografischen Information mit der Darstellung einer simulierten Ist-Position des Fahrzeugs verbindet. Das Streitpatent betrifft damit eine technische Lösung für ein konkretes technisches Problem.“ Aus diesem vervollständigten Zitat wird ersichtlich, dass dort mit den technischen Aspekten der Auswahl von Messdaten und deren Einsatz zur Steuerung der Bildschirmanzeige das Vorliegen einer technischen Problemlösung begründet wird, gerade nicht jedoch ganz allgemein mit einer „benutzerfreundlicheren Darstellung“.

An anderer Stelle derselben Entscheidung (Absatz [0048]) heißt es vielmehr: „Die ... weiter hinzugefügten Anweisungen ... betreffen weitere Einzelheiten ..., die zwar zu benutzerfreundlichen Verbesserungen bei der Informationswiedergabe führen, zur technischen Lösung des Anspruchs 1 und 17 zugrunde liegenden technischen Problems aber keinen Beitrag leisten.“

4. Der **Hilfsantrag** kann nicht günstiger beurteilt werden.

4.1 Die Patentansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags unterscheiden sich in ihren eine technische Problemlösung betreffenden Merkmalen nicht vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag, ihr jeweiliger Gegenstand beruht gegenüber **D2** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die genannten Ansprüche basieren auf den Ansprüchen 3 und 4 des Hauptantrags, wobei jeweils zusätzlich die Merkmale des Anspruchs 1 des Hauptantrags mit aufgenommen wurden.

Dadurch soll nach dem Vortrag der Anmelderin deutlicher zum Ausdruck kommen, dass nicht „irgendwelche“ Daten nach mathematischen Methoden umgerechnet werden, sondern gerade die mit der (technischen) Eingabevorrichtung erfassten Daten. Deshalb könne der Ausschlussstatbestand nicht mehr zur Geltung kommen.

Letzterem ist zwar zuzustimmen, da es für das Überwinden des Ausschlussstatbestands ausreicht, wenn lediglich ein Teilaspekt der beanspruchten Lehre ein technisches Problem bewältigt (s. o. **2.1**). Da aber andererseits die Merkmale der Patentansprüche 3 und 4 zu einer technischen Problemlösung nichts beitragen (s. o. **3.2**), verbleibt zur Beurteilung in beiden Fällen nur der Merkmalsumfang des Anspruchs 1 nach Hauptantrag. Hierzu wurde bereits ausgeführt, dass dieser Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (s. o. **3.1**).

Auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt es bei der Beurteilung einer beanspruchten Lehre auf den Charakter von Daten nicht an, vgl. BGH GRUR 2005, 143 – *Rentabilitätsermittlung*, III. 4 c, letzter Absatz: „Dass die im Rahmen des Verfahrensschritts [a] verarbeiteten Gerätedaten ihrerseits "technische Daten" sein mögen, ist ebenso ohne Belang ...“.

4.2 Die Patentansprüche 3 und 4 des Hilfsantrags stimmen mit den Patentansprüchen 5 und 6 des Hauptantrags bis auf eine Anpassung der Rückbeziehungen überein, sie sind einem Patentschutz grundsätzlich nicht zugänglich (s. o. **3.3**).

III.

1. Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr sieht der Senat keinen Anlass. Insgesamt stellt das Vorgehen der Prüfungsstelle keinen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden Verfahrensverstoß dar.

Im Beschwerdeschriftsatz vom 11. August 2009 hat die Anmelderin ausführlich dargelegt, welche Mängel das Prüfungsverfahren ihrer Ansicht nach aufwies. Dabei macht sie i. W. geltend, dass die Prüfungsstelle den Sachverhalt falsch beurteilt, falsch dargestellt und davon ausgehend falsche Schlussfolgerungen getroffen habe.

Es kann jedoch dahingestellt bleiben, inwieweit einzelne Aspekte der Argumentation der Prüfungsstelle unzutreffend sind. Von einem „Rechtsmißbrauch“ der Prüfungsstelle kann nach Aktenlage jedenfalls keine Rede sein. Der Senat erkennt hier allenfalls unterschiedliche Beurteilungen der Sachlage. Dass eine Anmeldung zurückzuweisen ist, wenn nur einer der Patentansprüche nicht gewährbar ist, entspricht der geltenden Rechtsprechung, wonach über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (BGH GRUR 1997, 120 – *Elektrisches Speicherheizgerät*) und es Sache der Anmelderin ist, geeignete Anträge zu stellen (Dispositionsbefugnis des Patentanmelders / Antragsbindung für Prüfungsstelle oder Senat).

Eine falsche Beurteilung der Sachlage allein stellt keinen Grund für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr dar (Schulte, PatG, 9. Auflage (2013), § 73 Rdnr. 137). Dass hier besondere Umstände hinzuträten, wie etwa dass die sachliche Begründung völlig neben der Sache läge, oder dass die Gründe nicht nachvollziehbar, weil völlig unverständlich wären, oder sonst einen schwerwiegenden Fehler vermag der Senat nicht festzustellen.

2. Die Anregung der Anmelderin auf Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 2 PatG zur Frage der Beurteilung von Patentansprüchen hinsichtlich des Technizitätskriteriums war nicht aufzugreifen.

Die Rechtsbeschwerde ist dann zuzulassen, wenn eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

Zur Frage der Beurteilung von Patentansprüchen hinsichtlich des Technizitätskriteriums liegt jedoch bereits eine umfangreiche höchstrichterliche Rechtsprechung vor (siehe die jeweils angegebenen Fundstellen). Deshalb wird durch die vorliegende Anmeldung keine (neue) Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufgeworfen. Entsprechend bedarf es auch keiner Fortbildung des Rechts. Wie die obigen Ausführungen in Abschnitt II. 2., insbesondere 2.3, und Abschnitt II. 3.3.2 verdeutlichen, liegen allenfalls Missverständnisse der Anmelderin bezüglich der Interpretation der höchstrichterlichen Rechtsprechung vor, die sich aber durch den jeweiligen Kontext aufklären lassen. Der Senat sieht sich in Übereinstimmung mit dieser Rechtsprechung.

Eine vom vorliegenden Beschluss abweichende Rechtsprechung eines anderen Senats des Bundespatentgerichts hat die Anmelderin nicht geltend gemacht und ist auch nicht bekannt.

III.

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

Eder

Baumgardt

Hoffmann

Me