



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 82/14

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. Juli 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 55 428.4 - 53

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juli 2015 durch den Richter Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck als Vorsitzenden, den Richter Kruppa, die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dünneberger und den Richter Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung 196 55 428.4 geht aus der am 30. Dezember 1996 unter Inanspruchnahme der Priorität einer US-Patentanmeldung vom 29. Dezember 1995 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten und als DE 196 54 766 A1 veröffentlichten Stammanmeldung und der daraus wiederum hervorgegangenen Teilanmeldung 196 55 235.4 hervor und trägt die Bezeichnung

„Verfahren zum Konfigurieren eines Terminals“.

Die Patentanmeldung wurde mit dem in der Anhörung vom 25. März 2010 ergangenen und am 29. März 2010 übersandten Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts zurückgewiesen, da der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag im Hinblick auf die Druckschriften

D2 Soccaras, A. E., et al: Anatomy of an X-Terminal. IEEE Spectrum, März 1991, S. 52-55, und

D3 EP 0 597 395 A1

und der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag im Hinblick auf die Druckschrift D2 und die Druckschrift

D4 US 5 321 840 A

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie stellt mit der Beschwerdebegründung vom 7. Oktober 2010 sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für die Klasse G06F bezüglich des Hauptantrags aufzuheben und ein Patent gemäß Hauptantrag in der Fassung vom 25. März 2010 zu erteilen,

hilfsweise

ein Patent auf Grundlage der Patentansprüche gemäß Hilfsantrag in der Fassung vom 25. März 2010 zu erteilen.

Der geltende **Patentanspruch 1** gemäß **Hauptantrag** lautet:

„Verfahren zum Konfigurieren eines Terminals, das eine Anzeige für die Kommunikation mit einem Hostsystem aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

zur Konfiguration des Terminals lokal innerhalb eines Bereichs der Anzeige zumindest ein Punktraster-Bereich auf Grundlage einer Bereichsdarstellung (700) erzeugt wird, wobei die Bereichsdarstellung in einem Speicher (504) des Terminals bereitgestellt ist, zumindest eine Punktrastergruppe in dem zumindest einen Punktraster-Bereich vorgesehen wird, wobei die zumindest eine Punktrastergruppe Informationen zum Betriebsumfeld des Terminals umfasst, und zumindest eine Punktrasterauswahl innerhalb der Gruppe er-

folgt, wobei mit jeder Auswahl eine oder mehrere Wahlmöglichkeiten einhergehen.“

Wegen des Wortlauts der geltenden Unteransprüche 2 bis 7 gemäß Hauptantrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der geltende **Patentanspruch 1** gemäß **Hilfsantrag** weist die Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag auf unter Hinzufügung des folgenden Merkmals:

„[...]“

wobei die Schritte des Verfahrens durch einen Setup-Prozess während der Boot-Phase des Terminals ausgeführt werden.“

Wegen des Wortlauts der geltenden Unteransprüche 2 bis 6 gemäß Hilfsantrag wird ebenfalls auf den Akteninhalt verwiesen.

Der Senat hat mit Ladungszusatz zur Terminladung zur mündlichen Verhandlung vom 6. Mai 2015 unter anderem dargelegt, dass die jeweiligen Ansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag möglicherweise über die ursprüngliche Offenbarung hinausgehen und daher jeweils nicht zulässig seien. Hierzu wurde insbesondere auf das Ableiten einer allgemeinen „Bereichsdarstellung“ in Anspruch 1 aus einer der ursprünglichen Beschreibung als „AREA_LIST 700“ entnehmbaren Liste von Bereichszeichern hingewiesen.

Die Beschwerdeführerin hat entsprechend vorheriger Ankündigung den mündlichen Verhandlungstermin nicht wahrgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde richtet sich gegen den in der Anhörung am 25. März 2010 ergangenen Beschluss, dessen ausgefertigte Begründung der Anmelderin ausweislich der Amtsakte mit dem Datum 29. März 2010 übersandt worden ist.
2. Die Beschwerde hat keinen Erfolg, da die geltenden Patentansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag jeweils Angaben enthalten, die den Gegenstand der Anmeldung unzulässig erweitern (§ 38 PatG). Es kann daher dahingestellt bleiben, ob die Gegenstände der jeweils geltenden Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag im Hinblick auf die §§ 1 bis 5 PatG patentfähig sind.
3. Die Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zum Konfigurieren eines Terminals, das eine Anzeige für die Kommunikation mit einem Hostsystem aufweist (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, 1. Abs.).

In der Anmeldung ist als Aufgabe genannt, ein Verfahren zum Konfigurieren eines Terminals bereitzustellen, das insbesondere mit einem preiswerten Terminal durchführbar ist, das zuverlässig und einfach durchgeführt werden kann, sowie sicher ist und auch für die Anzeige von Anwender-Programm-Informationen in einer Multiuser-Betriebsumgebung verwendet werden kann (vgl. geltende Beschreibung, Seite 3a vom 11. September 2009, zweiter Abs.). Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik oder Informationstechnik an, der über Erfahrung auf dem Gebiet der Client/Server- und Multiuser-Systeme verfügt.

4. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 gemäß Haupt- bzw. gemäß Hilfsantrag erweist sich jeweils als nicht zulässig.

Gemäß der Merkmale, die im jeweiligen Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag enthalten ist, soll zur Konfiguration des Terminals lokal innerhalb eines Bereichs der Anzeige zumindest „*ein Punktraster-Bereich auf Grundlage einer Bereichsdarstellung (700) erzeugt*“ werden, „*wobei die Bereichsdarstellung in einem Speicher (504) des Terminals bereitgestellt ist*“.

Der Wortlaut dieses Merkmals findet sich weder in den ursprünglichen Ansprüchen, noch in der ursprünglichen Beschreibung des Anmeldungsgegenstands. Zudem wird der Begriff „Bereichsdarstellung“ weder in der zu Grunde liegenden Stammanmeldung, noch in der vorliegenden Teilanmeldung verwendet.

Zwar kann die Anmelderin grundsätzlich ihre Anmeldung bis zur Patenterteilung ändern. Sie ist dabei auch nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche festgelegt, sondern kann bei der Neuformulierung der Patentansprüche auch auf Merkmale eines Ausführungsbeispiels zurückgreifen, solange deren Kombination in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellt, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann (vgl. BGH, Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 - Drehmomentübertragungseinrichtung). Auch geht der beanspruchte Gegenstand nicht schon dadurch über den Inhalt der Anmeldung hinaus, dass er mit Begriffen gekennzeichnet ist, die in den Anmeldungsunterlagen als solche nicht verwendet worden sind, solange damit längere Umschreibungen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen zusammenfassend oder schlagwortartig umschrieben werden (vgl. BGH, Urteil vom 21. April 2009 - X ZB 153/04, GRUR 2009, 933 - Druckmaschinen-Temperierungssystem II). Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört in diesem Zusammenhang aber nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen „unmittelbar und eindeutig“ zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung

der offenbarten Lehre gelangen kann (vgl. BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07 - Fälschungssicheres Dokument).

Diese Voraussetzungen sind bei den beiden geltenden Fassungen des Anspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag nicht erfüllt.

Zur Offenbarung des dem jeweiligen Anspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag gemeinsamen Teilmerkmals, gemäß dem „*ein Punktraster-Bereich auf Grundlage einer Bereichsdarstellung (700) erzeugt*“ werden soll, verweist die Anmelderin im Schriftsatz vom 11. September 2009 auf den die Beschreibungsseiten 21 und 22 überbrückenden und den darauf folgenden Absatz der Teilanmeldung (vgl. auch Veröffentlichung der Stammanmeldung, S. 8, Zn. 48-61). Die dort genannte AREA_LIST 700 stelle nichts anderes als eine auf einem Speicher 504 des Terminals bereitgestellte „Bereichsdarstellung“ dar.

Der ursprünglich nicht offenbarte Begriff „Bereichsdarstellung“ kann hierbei nur über das Bezugszeichen 700 mit dem offenbarten Begriff „AREA_LIST“ in Verbindung gebracht werden. Die Anmeldung beschreibt Bereiche, welche auch teilweise als „Fenster“ bezeichnet werden, in denen Daten bzw. Dateien „erscheinen“ – mithin also dargestellt werden (vgl. Beschreibung zu Fig. 6 und 7A; Stammanmeldung, S. 8, Zn. 24-35 und Zn. 48-52, bzw. Teilanmeldung, S. 20, letzter Abs. und S. 21/22, seitenüberbrückender Abs.). Zur Verwaltung von Informationen über diese Bereiche sind Datenstrukturen vorgesehen, zu denen die AREA_LIST 700 zählt (vgl. Stammanmeldung, S. 8, Zn. 53-61, bzw. Teilanmeldung, S. 22, erster vollständiger Abs.). Die AREA_LIST 700 enthält dabei Verweise auf weitere Datenstrukturen, in denen Grenzen, Größe, Titel und Gruppen der Bereiche – also deren Eigenschaften – aufgezeichnet sind. Somit handelt es sich bei der als AREA_LIST 700 bezeichneten Liste zweifellos nicht um eine „Bereichsdarstellung“ im Sinne einer Wiedergabe oder Anzeige von Bereichen. Mit einem Ableiten einer solchen Wiedergabe von Daten

aus der offenbarten Datenstruktur der AREA_LIST 700 geht der geltende Anspruch 1 daher in Haupt- und Hilfsantrag über die ursprüngliche Offenbarung hinaus.

Doch selbst wenn man den Begriff „Bereichsdarstellung“ im Sinne einer allgemeinen Angabe der genannten Bereichseigenschaften – also als deren „Abbild“ – auslegt, geht das diesbezügliche Merkmal über die ursprüngliche Offenbarung hinaus. Denn die ursprüngliche Beschreibung stellt keinen direkten Zusammenhang zwischen einer „Bereichsdarstellung“ in Form der AREA_LIST und einer Darstellung von „Punktraster“- bzw. „Bitmap“-Daten her, aus der eine anspruchsgemäße Grundlage für das Erzeugen von zumindest einem „Punktraster-Bereich“ als Bereich der Anzeige abzuleiten wäre.

Zwar ist in der ursprünglichen Beschreibung zu den Figuren 7B1 bis 7B3 offenbart, dass die Strukturen, auf welche die AREA_LIST verweist, dem Speichern von Grenzen, Größe, Titel und Gruppen der darzustellenden Bereiche dienen. Diese Beschreibung stellt aber auf eine bestimmte, im Speicher abgelegte Datenstruktur mit vorgegebenen Beziehungen ab. Daher ist der Begriff „Bereichsdarstellung“, insbesondere da er sich mit dem Bezugszeichen 700 auf ein einzelnes Element dieser Datenstrukturen bezieht, auch nicht geeignet, diese technische Umsetzung der Beschreibung von Bereichen schlagwortartig zusammenzufassen. Für den Fachmann lässt der im Anspruch verwendete Begriff „Bereichsdarstellung“ vielmehr die konkrete technische Umsetzung offen und verallgemeinert damit die einzige, in der ursprünglichen Beschreibung offenbarte technische Umsetzung der Beschreibung von den auf der Anzeige darzustellenden Bereichen.

Zudem kann die „AREA_LIST 700“ auch nicht mit einer Punktrasterdarstellung (bzw. mit entsprechenden Daten oder Dateien) direkt gleichgesetzt werden. Zwar wird die FILE_LIST 708 als ein Verzeichnis für Punktraster-Daten („bitmap“-Bilder) im Rahmen der vorgegebenen Datenstrukturen bereitgestellt (vgl.

Stammanmeldung, S. 8, Zn. 62-67, bzw. Teilanmeldung, S. 22, 3. Abs.). Dieses Verzeichnis ist aber ausweislich der Figur 7B1 gerade nicht Teil der AREA_LIST 700.

Ein anspruchsgemäßes Erzeugen eines anzuzeigenden „Punktraster-Bereichs“ aus einer „Bereichsdarstellung“ in Form der AREA_LIST 700 folgt für den Fachmann nicht „unmittelbar und eindeutig“ aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen und stellt eine Verallgemeinerung der ursprünglich offenbarten Lehre dar. Der Gegenstand nach dem jeweils vorliegenden Patentanspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag ist daher gegenüber den ursprünglichen Unterlagen unzulässig erweitert.

Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob die verbleibenden Merkmale des geltenden Anspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus den ursprünglichen Unterlagen hervorgehen.

5. Mit dem jeweils nicht zulässigen Anspruch 1 des Haupt- und des Hilfsantrags fallen auch die auf diese Ansprüche direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche, die durch die Rückbezüge auf die jeweiligen Ansprüche 1 nach Haupt- bzw. Hilfsantrag ebenfalls unzulässige Erweiterungen aufweisen.
6. Nachdem die Anspruchssätze gemäß Hauptantrag sowie gemäß Hilfsantrag jeweils nicht zulässig sind, war die Beschwerde zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der 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.

Dr. Schwengelbeck

Kruppa

Dr. Otten-Dünneberger

Altvater

Hu