



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 37/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2009 054 418.6 - 53**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Juni 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt sowie der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe:**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung ist am 24. November 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden. Sie trägt nunmehr die Bezeichnung

„Künstliche Intelligenz mittels Objektorientierter Daten-/Sprachverarbeitung“.

Die Prüfungsstelle für Klasse G06N hat am 28. November 2011 die Anmeldung aus den im Bescheid vom 22. September 2011 genannten Gründen zurückgewiesen. In diesem Bescheid ist dargelegt, dass der Gegenstand des ursprünglich eingereichten Hauptanspruchs unter das Patentierungsverbot des § 1 PatG falle und daher nicht gewährbar sei.

Gegen den Beschluss wendet sich die am 5. Dezember 2011 eingegangene Beschwerde des Anmelders.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

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

Patentansprüche,  
Beschreibung Seiten 1 und 2 und  
1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur, jeweils vom 25. Januar 2010,  
eingegangen am 26. Januar 2010.

Im Beschwerdeverfahren wurden dem Anmelder die Bedenken des Senats mitgeteilt, unter anderem im Hinblick auf eine mögliche unzulässige Erweiterung der

geltenden Patentansprüche. Bis zum Ende der gesetzten Äußerungsfrist hat der Anmelder zu dieser Frage nicht Stellung genommen.

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind folgende Druckschriften genannt worden:

D1: Wikipedia-Artikel „Künstliche Intelligenz“, Version vom 21.11.2009.  
Im Internet unter:  
[http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%BCnstliche Intelligenz&oldid=67097323](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%BCnstliche%20Intelligenz&oldid=67097323),

D2: Kitamura Y., Mizoguchi R.: Ontology-based systematization of functional knowledge, In: Journal of Engineering Design, Vol. 15, Nr. 4, Pages 327 - 351, August 2004. Im Internet unter:  
<http://www.ei.sanken.osaka-u.ac.jp/members/kita/pub/kita-jed04.pdf>,

D3: Wikipedia-Artikel „Maschinelles Lernen“, Version vom 17.09.2009. Im Internet unter: [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Maschinelles Lernen&oldid=64596378](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Maschinelles%20Lernen&oldid=64596378),

D4: Wikipedia-Artikel „Expertensystem“, Version vom 13.11.2009. Im Internet unter:  
<http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Expertensystem&oldid=66753490>.

Die am Anmeldetag eingereichten Patentansprüche lauten:

„künstliche Intelligenz wird mittels IT-Programmierung, mit derzeit gängigen Programmiersprachen und nach folgenden Kriterien, erstellt.:

1. Eigenschaften:

alle Eigenschaften eines Objektes werden in Abhängigkeit zu der jeweiligen Beschreibung, Prioritäten, Funktionalitäten und Abhängigkeiten dargestellt.

2. Funktionalität:

in Abhängigkeit von Punkt 1 werden alle Funktionalitäten eines Objektes zu der jeweiligen Beschreibung, Prioritäten, Eigenschaften und Abhängigkeiten dargestellt.

3. Beschreibungen:

in Abhängigkeit von Punkt 1 und 2 werden alle Beschreibungen eines Objektes zu der jeweiligen Funktionalitäten, Prioritäten, Eigenschaften und Abhängigkeiten dargestellt.

4. Abhängigkeiten:

in Abhängigkeit von Punkt 1, 2 und 3 werden alle Abhängigkeiten eines Objektes zu der jeweiligen Funktionalitäten, Prioritäten, Eigenschaften und Beschreibungen dargestellt.

5. Prioritäten:

in Abhängigkeit von Punkt 1, 2, 3 und 4 werden alle Prioritäten eines Objektes zu der jeweiligen Funktionalitäten, Abhängigkeiten, Eigenschaften und Beschreibungen dargestellt.“

Die mit Schreiben vom 25. Januar 2010 eingereichten, geltenden Patentansprüche lauten:

„künstliche Intelligenz wird mittels Darstellung aller Prozesse zu jedem Objekt, die in „DATA DICTINARY beschrieben und einem

DATAWAREHOUSE“ gespeichert sind und in Programmiersprachen nach folgenden Kriterien erstellt werden. Siehe hierzu die Beschreibung:

1. Eigenschaften:

alle Eigenschaften eines Objektes werden in Abhängigkeit zu der jeweiligen Beschreibung, Prioritäten, Prozesse, Sprache, Funktionalitäten und Abhängigkeiten dargestellt.

2. Funktionalität:

in Abhängigkeit von Punkt 1 werden alle Funktionalitäten eines Objektes zu der jeweiligen Beschreibung, Prioritäten, Prozesse, Eigenschaften und Abhängigkeiten dargestellt.

3. Beschreibungen:

in Abhängigkeit von Punkt 1 und 2 werden alle Beschreibungen eines Objektes zu der jeweiligen Funktionalitäten, Prioritäten, Eigenschaften, Prozesse und Abhängigkeiten dargestellt.

4. Abhängigkeiten:

in Abhängigkeit von Punkt 1, 2 und 3 werden alle Abhängigkeiten eines Objektes zu der jeweiligen Funktionalitäten, Prioritäten, Prozesse, Eigenschaften und Beschreibungen dargestellt.

5. Prioritäten:

in Abhängigkeit von Punkt 1, 2, 3 und 4 werden alle Prioritäten eines Objektes zu der jeweiligen Funktionalitäten, Abhängigkeiten, Eigenschaften, Prozesse und Beschreibungen dargestellt.“

Zu den Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht und auch sonst zulässig. Sie konnte jedoch keinen Erfolg haben, da die geltenden Patentansprüche Änderungen umfassen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern (§ 44 Abs. 1 i. V. m. § 38 PatG).

### 1. Die Patentanmeldung betrifft künstliche Intelligenz.

Gemäß der am Anmeldetag eingereichten Beschreibung wird eine Systembeschreibung zur Realisierung der „künstlichen Intelligenz“ bereitgestellt, die auf der Objektdefinition und deren Beschreibungen basiert.

Hierzu sollen die Funktionalitäten, die Abhängigkeiten, die Eigenschaften, die Prioritäten und die Beschreibungen aller Eigenschaften eines Objektes gehören.

Mittels Programmiersprachen sei es dann möglich, alle Beschreibungen zu einem Objekt zu vernetzen. Dann sei es möglich, soweit alle Beschreibungen der Realität entsprechen, eine Eigenständigkeit eines Objektes zu erreichen. Die Eigenschaft basiere dann auf sprachlichen Fähigkeiten, auf Tätigkeiten aller Art und der Kommunikation. Alle neuen und erreichten Funktionalitäten, Abhängigkeiten, Eigenschaften, Prioritäten und Beschreibungen fließen dann in das System ein und würden entsprechend intelligenter Programmierung als intelligentes Medium erstellt und weiter entwickelt.

Mittels der Vernetzung von abhängigen Objekten entstehe dann ein intelligentes Gebilde und reagiere, nach dem gleichen Prinzip eines Lernprozesses wie bei Tieren und Menschen. Dabei würden erstmals alle neuen Eindrücke oder Vokabel(n) der jeweiligen Funktionalität oder Abhängigkeit oder Eigenschaft oder Priorität oder Beschreibung zugeordnet.

Das Anwendungsgebiet werde dann unbegrenzt sein, in der Programmierung, täglichem Leben, Technik, Logistik, Elektronik, Medizin, Forschung, Raumfahrt, Lernprozesse, Nanotechnik, Mikroelektronik etc.

Als Fachmann sieht der Senat hier einen Informatikingenieur mit Hochschulabschluss und Erfahrung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz an.

2. Der Gegenstand der geltenden Patentansprüche 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 ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist, vgl. BGH GRUR 2010, 910 - Fälschungssicheres Dokument (Leitsatz, m. w. N.).

Die geltenden Patentansprüche gehen aus von den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen, enthalten jedoch über diese hinausgehend weitere Merkmale, insbesondere bezogen auf „Prozesse“.

Da die geltende Beschreibung keine Einschränkungen hinsichtlich der in den Patentansprüchen aufgeführten „Objekte“ und „Prozesse“ enthält, vielmehr Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen aufführt (etwa die Identifikation eines unbekanntes Objekts, die Erkennung einer gefährlichen Situation bei Fahrzeugen, die Programmierung oder die Entwicklung eines Prototypen im Bauwesen), ist davon auszugehen, dass es sich bei den zu modellierenden Objekten um Objekte beliebiger Art und bei den Prozessen um Prozesse beliebiger Art handeln kann, die den Objekten in irgendeiner Weise zugeordnet sind.

In der ursprünglichen Beschreibung ist diesbezüglich lediglich offenbart, dass eine Eigenschaft unter anderem auf „Tätigkeiten aller Art“ basieren kann. Zudem soll das entstehende intelligente Gebilde nach dem Prinzip eines Lernprozesses reagieren können. Die ursprünglichen Patentansprüche enthalten keinen Hinweis auf Prozesse.

Eine Darstellung etwa von Funktionalitäten, Abhängigkeiten oder Prioritäten eines Objekts zu beliebigen Prozessen (siehe Punkt 2., 4. und 5. der geltenden Patentansprüche) ist den ursprünglichen Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Damit verlassen die geltenden Patentansprüche den Rahmen der ursprünglichen Offenbarung.

Diese Patentansprüche sind schon deshalb nicht gewährbar.

**3.** Es bedarf keiner Prüfung der Frage, ob die ursprünglich am Anmeldetag eingereichten Patentansprüche patentfähig wären. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass auch ein auf die ursprünglichen Patentansprüche gestütztes Patentbegehren keinen Erfolg haben könnte, da der Gegenstand dieser Patentansprüche gemäß § 1 Abs. 3 und 4 PatG als Computerprogramm als solches vom Patentschutz ausgeschlossen wäre.

**3.1.** Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolges eines Programms bedient, mit dessen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, dass der gewünschte Erfolg erzielt wird, nicht schon wegen des Vorgangs der elektronischen Datenverarbeitung dem Patentschutz zugänglich. Die beanspruchte Lehre muss vielmehr Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (BGH GRUR 2005, 143 – Rentabilitätsermittlung, III.4.a).

Durch die den ursprünglichen Patentansprüchen zugrunde liegende Lehre wird kein technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst.

Welches technische Problem durch eine Erfindung gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet (BGH GRUR 2005, 141 – Anbieten interaktiver Hilfe).

Wie die Formulierung „künstliche Intelligenz wird mittels IT-Programmierung, mit derzeit gängigen Programmiersprachen ... erstellt“ zeigt, handelt es sich bei der beanspruchten „künstlichen Intelligenz“ um ein reines Softwaresystem.

In den ursprünglichen Patentansprüchen werden Anweisungen gegeben, mit Hilfe von Computerprogrammen Beschreibungen für ein beliebiges Objekt (mit dessen Eigenschaften, Funktionalitäten, Beschreibungen, Abhängigkeiten und Prioritäten) einschließlich gegenseitiger Abhängigkeiten zu erstellen und darzustellen.

Damit besteht die Leistung der beanspruchten Lehre allenfalls darin, mit Hilfe bekannter Programmiermethoden ein Softwaresystem für eine möglichst umfassende Beschreibung eines beliebigen Objektes zu erstellen.

Dies bewegt sich vollständig innerhalb des Gebiets der Sammlung, Speicherung Auswertung und Verwendung von Daten, welche Vorgänge als außertechnisch anzusehen sind (BGH GRUR 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten). Ein *technisches* Problem wird hierdurch nicht gelöst.

Die ursprünglichen Patentansprüche sind ganz allgemein formuliert. Weder wird ein beanspruchter Verfahrensablauf durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt, noch nimmt das zur Problemlösung eingesetzte Datenverarbeitungsprogramm Rücksicht auf spezielle technische Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage, was nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Überwindung der Ausschlussstatbestände des § 1 PatG beitragen könnte (vgl. BGH GRUR 2010, 613 – Dynamische Dokumentengenerierung). Auch gehen keine auf technischen Überlegungen beruhenden Erkenntnisse in die beanspruchte Lehre ein.

**3.2.** Auch das Vorbringen des Anmelders kann nicht zu einer anderen Beurteilung führen.

Der Anmelder bringt vor, das technische Problem resultiere daraus, dass das beanspruchte System in der Lage sein werde, eigene Entscheidungen zu treffen und weitere Aktivitäten zu erzeugen, insbesondere auch eigenständige Prozesse zu erzeugen und in der Praxis umzusetzen (siehe Eingabe vom 10. März 2015).

Dem ist entgegenzuhalten, dass gemäß den ursprünglichen Patentansprüchen lediglich ein Computerprogramm („künstliche Intelligenz“) mit einer Beschreibung eines Objekts einschließlich aller Abhängigkeiten erstellt bzw. dargestellt wird. Auf welche Weise eine solche Objektbeschreibung zur Entscheidungsfindung eingesetzt, wie hiermit weitere Aktivitäten oder Prozesse erzeugt und umgesetzt werden sollen, ist nicht Gegenstand dieser Patentansprüche. Es kommt nicht darauf an, ob eine solche sich vielleicht einstellende Folge tatsächlich eintritt, da sie nicht Gegenstand der patentgemäßen Anweisungen ist, sondern sich erst unter Umständen als deren mittelbare Folge ergeben kann, vgl. BGH GRUR 2011, 610 – Webseitenanzeige (III.1.d). Insoweit geben die vorhandenen anmeldungsgemäßen Anweisungen keine konkrete technische Problemlösung, sondern definieren im günstigsten Fall ein Umfeld, das erst durch weitere, vorliegend nicht beschriebene Maßnahmen zu einer technischen Problemlösung in der Lage sein könnte.

### **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

das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,  
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,  
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,  
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er  
nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,  
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die  
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder  
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 Bundesgerichts-  
hof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Morawek

Eder

Baumgardt

Thum-Rung

Me