



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 145/14

Verkündet am
19. Oktober 2016

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 004 401.6-53

...

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Oktober 2016 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn, die Richter Kruppa und Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck sowie die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dünneweber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die von der Anmelderin am 11. Januar 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 10 2010 004 401.6 mit der Bezeichnung

„Objektzählvorrichtung“

wurde durch die Prüfungsstelle für Klasse G 06 M des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 20. November 2012 zurückgewiesen, weil der Gegenstand des (damals geltenden) Anspruchs 1 im Hinblick auf die im Prüfungsverfahren ermittelte Druckschrift

D1: US 7 123 918 B1

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Mit Ladungszusatz zur mündlichen Verhandlung vom 29. Juni 2016 hat der Senat u. a. darauf hingewiesen, dass der (damals) geltende Anspruch 1 möglicherweise eine unzulässige Erweiterung aufweist. Ferner wurde auf die folgenden Druckschriften als möglicherweise relevanter Stand der Technik hingewiesen:

D2: DE 42 12 026 C1

D3: WO 2008/150170 A2 und

D4: DE 197 21 741 A1.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihre Anmeldung mit neuen Ansprüchen 1 bis 7 verteidigt.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. November 2012 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 7, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
- Beschreibung Seiten 1 bis 11, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
- Figuren 1 bis 4, eingegangen am 12. Februar 2010.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Patentanspruch 1 lautet (Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 hervorgehoben):

„Verfahren zur virtuellen Objekterfassung mit den folgenden Schritten:

- Ma** – Erfassung einer ersten Anzahl von mobilen ~~Funkkommunikationsgeräten~~ Funkkombinationsgeräten (202), die sich in einem ersten räumlichen Zählbereich (102; 300; 302) befinden,
- Mb** – Erfassung einer ersten Anzahl von Objekten (200), die sich in einem zweiten räumlichen Zählbereich (104; 306; 312) befinden,
- Mc** – Erfassung einer zweiten Anzahl von mobilen ~~Funkkommunikationsgeräten~~ Funkkombinationsgeräten (202) in einem dritten räumlichen Zählbereich (106; 304),
- Md** – Berechnung einer virtuellen Anzahl von Objekten (200), die sich in einem virtuellen räumlichen Zählbereich (108; 310) befinden, wobei die Berechnung erfolgt aus dem Verhältnis der ersten Anzahl von Objekten (200), der ersten Anzahl von mobilen ~~Funkkommunikationsgeräten~~ Funkkombinationsgeräten (202) und der zweiten Anzahl von mobilen ~~Funkkommunikationsgeräten~~ Funkkombinationsgeräten (202),

dadurch gekennzeichnet,

- Me** dass es sich bei den mobilen Funkkombinationsgeräten (202) um mobile Telekommunikationsgeräte handelt, wobei die Erfassung der ersten und zweiten Anzahl von mobilen Telekommunikationsgeräten die Bestimmung der Anzahl von Telekommunikationsgeräten umfasst, welche einem oder mehreren vorbestimmten mobilen Funknetzanbietern zugeordnet sind und die ersten und/oder dritten räumlichen Zählbereiche (106; 304) Mobilfunkzellen umfassen, wobei der mindestens eine Funknetzanbieter selbst die Anzahl der Telekommunikationsgeräte erfasst und zur Auswertung bereitstellt
- Mf** und zusätzlich die Bewegungsrichtung der Objekte erfasst wird.“

Wegen des Wortlauts des geltenden nebengeordneten Anspruchs 7 sowie der abhängigen Ansprüche 2 bis 6 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerdeführerin macht hierzu geltend, dass die geltenden Ansprüche jeweils zulässig und die Gegenstände der geltenden Ansprüche im Lichte des im Verfahren befindlichen Stands der Technik neu und erfinderisch seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn der Gegenstand des Anspruchs 1 wurde gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unzulässig erweitert (§ 38 Satz 1 PatG). Ob die Gegenstände der geltenden Ansprüche im Hinblick auf die §§ 1 bis 5 PatG patentfähig sind, kann somit dahingestellt bleiben.

1. Die Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zur virtuellen Objekterfassung sowie ein Computerprogrammprodukt hierfür (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, Z. 5 f.).

Aus dem Stand der Technik seien verschiedene Verfahren zur Zählung von Objekten bekannt. Beispielsweise sei aus Druckschrift D2 eine Vorrichtung bekannt, die zum Zählen von Objekten, welche sich durch das Messfeld eines Lichtgitters bewegen, den Zustand von Fotodetektoren an den Enden des Lichtgitters abfragten (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, zw. Abs.). Bekannt seien auch mechanische Vorrichtungen wie Drehkreuze oder Vereinzelnungsanlagen. Die bekannten Verfahren hätten den Nachteil, dass zur Zählung von Objekten an einem bestimmten Zählpunkt oder in einem bestimmten Zählbereich eine entsprechende Zählvorrichtung vorgesehen werden müsse. Dies sei insbesondere bei einer Objekterfas-

sung an einer Vielzahl von Zählbereichen aufwendig und mit hohen Kosten verbunden (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, zw. Abs. - S. 2, Z. 2).

Als **Aufgabe** wird in der geltenden Beschreibung angegeben, ein verbessertes Verfahren und ein verbessertes Computerprogrammprodukt zur virtuellen Objekterfassung zu schaffen, welches apparativ unaufwendig und einfach zu händeln sei (vgl. geltende Beschreibung, S. 2, vierter Abs.).

Als **Fachmann** sieht der Senat einen Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik oder Informationstechnik an, der über Berufserfahrung in der Entwicklung von Systemen zur Erfassung von Personen oder Gegenständen verfügt.

Die Aufgabe soll durch die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche 1 und 7 gelöst werden (vgl. geltende Beschreibung, S. 2, Z. 19 - 20).

2. Einige der in Anspruch 1 aufgeführten Merkmale bedürfen der Auslegung.

Bei dem Verfahren zur virtuellen Erfassung von Objekten erfolgt in den im Oberbegriff des Anspruchs 1 aufgeführten ersten drei Schritten die Erfassung verschiedener Anzahlen, wobei das Erfassen als ein tatsächliches Zählen zu verstehen ist. In Merkmal Me wird definiert, dass es sich bei den mobilen Funkkombinationsgeräten um mobile Telekommunikationsgeräte handelt, worunter in der Anmeldung u. a. Mobiltelefone, aber auch mit Funk ausgestattete Navigationsgeräte, tragbare Computer oder PDAs verstanden werden (vgl. geltende Beschreibung, S. 6, dr. Abs.). Gemäß den Merkmalen Ma und Mc wird in verschiedenen räumlichen Zählbereichen die jeweilige Anzahl von mobilen Funkkombinationsgeräten erfasst, wobei ein Funknetzanbieter die Anzahl der Telekommunikationsgeräte in den Mobilfunkzellen, welche von den räumlichen Zählbereichen umfasst sind, erfasst (Merkmal Me). In einem weiteren (zweiten) räumlichen Zählbereich erfolgt die Erfassung einer ersten Anzahl von Objekten (Merkmal Mb); unter dem Begriff Objekte werden in der Anmeldung Personen oder Gegenstände wie Fahrzeuge verstanden

(vgl. geltende Beschreibung, S. 1, zw. Abs.). Aus dem Verhältnis der drei erfassten Anzahlen erfolgt eine Berechnung einer virtuellen Anzahl von Objekten in einem virtuellen Zählbereich, so dass ohne reale physikalische Erfassung der Personenzahl im virtuellen Zählbereich eine virtuelle Personenzahl bestimmt werden kann (vgl. geltende Beschreibung, S. 8, 1e. Satz). Auf welche Weise die Erfassung der Anzahl von Objekten erfolgt, legt der Anspruch nicht fest, es soll jedoch gemäß Merkmal Mf zusätzlich die Bewegungsrichtung der Objekte erfasst werden.

3. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (§ 38 Satz 1 PatG).

Patentanspruch 1 gibt in Merkmal Mf vor, dass „zusätzlich die Bewegungsrichtung der Objekte erfasst wird“, wie diese Erfassung erfolgt, lässt der Anspruch hingegen offen.

Die Ausgestaltung der Objektzählung ist, wie die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung ausführte, in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen auf Seite 9 der ursprünglichen Beschreibung in den ersten beiden Absätzen erläutert (vgl. Abs. [0034] und [0035] der Offenlegungsschrift). Danach können zur Personenzählung Laserscanner zum Einsatz kommen, welche unter zusätzlichem Einsatz eines Wärmesensors auch die Bewegungsrichtung von Personen aufzeichnen; alternativ genannt wird die Verwendung zweier „Lichtvorhänge“ mit entsprechenden Lasermesssystemen, die zur Ermittlung einer Personenanzahl und einer Bewegungsrichtung der Personen verwendet werden können. Mit Merkmal Mf ist nunmehr jedoch die Erfassung der Bewegungsrichtung der Objekte gefordert, wobei offen gelassen wird, mit welcher Vorrichtung oder mit welchem Erfassungsverfahren dies erfolgt. Dies stellt eine Zwischenverallgemeinerung dar, da an den genannten Offenbarungsstellen lediglich zwei bestimmte Systeme aufgeführt sind (entweder Laserscanner, ergänzt durch Wärmesensor oder zwei Lichtvorhänge mit Laser-

messsystemen), welche die Anzahl und die Bewegungsrichtung ermitteln, nicht jedoch allgemein die Erfassung der Bewegungsrichtung in jeglicher Weise, wie bereits mit dem Zusatz zur Ladung vom 29. Juni 2016 im Hinblick auf die unzulässige Erweiterung ausgeführt.

Entgegen der Argumentation der Anmelderin kann den ursprünglichen Anmeldeunterlagen eine allgemeine Erfassung der Bewegungsrichtung der Objekte nicht entnommen werden. Die Erfassung der Bewegungsrichtung ist in den ursprünglichen Ansprüchen nicht angesprochen und in der ursprünglichen Beschreibung nur in Zusammenhang mit den zwei dort aufgeführten Systemen (vgl. vorstehende Ausführungen). In Merkmal Mf ist daher eine unzulässige Verallgemeinerung der Ausführungsbeispiele enthalten. Das mit dem Anspruch 1 beanspruchte Verfahren betrifft in der Gesamtheit seiner Merkmale somit eine technische Lehre, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 – X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, Amtlicher Leitsatz – Drehmomentübertragungseinrichtung; BGH, Urteil vom 5. Juli 2005 – X ZR 30/02, GRUR 2005, 1023, Amtlicher Leitsatz – Einkaufswagen II).

Ob die Ersetzung des in den ursprünglichen Ansprüchen und der ursprünglichen Beschreibung verwendeten Begriffs „Funkkommunikationsgeräte“ durch „Funkkombinationsgeräte“ (vgl. Anspruch 1, Merkmale Ma, Mc, Md, Me) eine weitere unzulässige Erweiterung darstellt, kann dahingestellt bleiben.

4. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 in Frage steht gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik (vgl. in Druckschrift D3: S. 1, Z. 3 - 5; S. 2, Z. 7 - S. 3, Z. 14; S. 6, Z. 6 - 13; S. 6, Z. 27 - S. 7, Z. 26; Ansprüche 1 u. 4; Fig. 1 sowie zur Erfassung von Te-

lekommunikationsgeräten in Druckschrift D1 Fig. 1 u. 2 mit zugehöriger Beschreibung).

5. Mit dem nicht zulässigen Anspruch 1 sind auch die auf diesen Anspruch direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 6 und der nebengeordnete Anspruch 7 nicht schutzfähig, da auf diese Ansprüche kein eigenständiges Patentbegehren gerichtet war (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007, X ZB 6/05, GRUR 2007, 862, Abschnitt III. 3. a) aa) – Informationsübermittlungsverfahren II).

6. Nachdem der Anspruchssatz nicht schutzfähig ist, war die Beschwerde zurückzuweisen.

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.

Wickborn

Kruppa

Dr. Schwengelbeck

Dr. Otten-Dünneberger

Hu