



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 111/14

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
17. Februar 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 018 631.9-53

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Februar 2016 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn, sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Ing. Altvater und Dr.-Ing. Flaschke

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die am 21. April 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Inanspruchnahme der Priorität der US-amerikanischen Patentanmeldung 10/829728 vom 21. April 2004 eingereichte Patentanmeldung 10 2005 018 631.9 mit der Bezeichnung

„Ein Verfahren zur heterogenen Systemkonfiguration“

wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2011 zurückgewiesen, da der Gegenstand des (damals geltenden) Patentanspruchs 1 einen Algorithmus und somit eine mathematische Methode als solche darstelle, was unter das Patentierungsverbot des § 1 PatG falle.

Als Stand der Technik wurde im Prüfungsverfahren die Druckschrift

D1 US 2002/0188643 A1

genannt.

Der Senat hat mit Schriftsatz vom 17. Dezember 2015 unter anderem auf die im Parallelverfahren in Großbritannien zitierten Druckschriften

D3 US 2002/0188701 A1

hingewiesen.

Gegen den vorstehend genannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin beantragt,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2011 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:
 - Patentansprüche 1 bis 10, eingegangen am 5. Februar 2016,

hilfsweise
 - Patentansprüche 1 bis 10, eingegangen am 5. Februar 2016,
 - Beschreibung, Seiten 1 bis 4, 6 bis 19, eingegangen am 21. Juli 2005, Seiten 5, 5a, eingegangen am 16. Januar 2008,
 - Figuren 1 bis 6, eingegangen am 21. Juli 2005,
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der seitens des Senats mit einer zusätzlichen (in eckigen Klammern hervorgehobenen) Gliederung versehene **Patentanspruch 1** gemäß Hauptantrag lautet:

„Ein Verfahren zur Konfiguration einer Mehrzahl von physikalischen Systemen innerhalb einer Lösungskonfiguration **[Einl.1]**,

wobei das physikalische System ein Computersystem umfasst **[Einl.2]** und

die Lösungskonfiguration eine Mehr-Server-Umgebung umfasst **[Einl.3]**, und

wobei das Konfigurieren eines physikalischen Systems aufweist:

- a. automatisches Beobachten der physikalischen Konfiguration beim Konfigurieren, umfassend automatisches Beobachten von physikalischen Identifizierern von Komponenten innerhalb des physikalischen Systems **[a.1]**, wobei ein physikalischer Identifizierer einen Ort einer Komponente innerhalb des physikalischen Systems darstellt **[a.2]**;
- b. automatisches Mappen der physikalischen Identifizierer von Komponenten innerhalb des physikalischen Systems zu entsprechenden logischen Identifizierern der Komponenten innerhalb des physikalischen Systems **[b.1]**, wobei ein logischer Identifizierer einen Ort von einer Komponente in einer Software-Aufstellungs-Anwendung darstellt **[b.2]**, wobei das Mappen konform ist mit einer vorbestimmten benutzeridentifizierbaren Benennungskonvention **[b.3]**, und wobei das Mappen eine physikalischen Systemkonfiguration bereitstellt **[b.4]**;
- c. nach Eingabe der logischen Identifizierer in eine Konfigurationssoftware, automatisches Vergleichen der logischen Identifizierer einer Basissystemkonfiguration mit logischen Identifizierern der physikalischen Systemkonfiguration **[c.1]**, wobei der Vergleich bestimmt, ob logische Identifizierer der physikalischen Systemkonfiguration passen zu den logischen Identifizierern der Basissystemkonfiguration **[c.2]**;
- d. automatisches Übersetzen der logischen Identifizierer des physikalischen Systems zu Schnittstellenidentifizierern, **[d.1]**

wenn die logischen Identifizierer der physikalischen Systemkonfiguration passen zu den logischen Identifizierern der Basissystemkonfiguration **[d.2]**;

- e. automatisches Bestimmen wie die logischen Identifizierer des physikalischen Systems zu mappen sind zu den logischen Identifizierern des Basissystems, wenn die logischen Identifizierer der physikalischen Systemkonfiguration nicht zu den logischen Identifizierern der Basissystemkonfiguration passen **[e.1]**, unter Verwendung einer Best-Fit-Analyse **[e.2]**, welche die folgenden Schritte aufweist:
- i. Vergleichen von Komponenten des Basissystems und des physikalischen Systems nach Typ **[e.i]**;
 - ii. Zuweisen der Schnittstellenidentifizierer des Basissystems zu dem physikalischen System, wenn festgestellt wird, dass die verglichenen Komponenten an verschiedenen Orten angeordnet aber funktional gleichwertig sind **[e.ii]**;
 - iii. Zuweisen der Schnittstellenidentifizierer des Basissystems zu dem physikalischen System, wenn festgestellt wird, dass die verglichenen Komponenten an denselben Orten angeordnet und funktional gleichwertig sind **[e.iii]**; und
 - iv. Weglassen der Schnittstellenidentifizierer des Basissystems von dem physikalischen System, wenn festgestellt wird, dass die verglichenen Komponenten kein Äquivalent in dem physikalischen System haben **[e.iv]**;
- f. Konfigurieren der Komponenten durch Systemschnittstellen basierend auf den Schnittstellenidentifizierern, die unter Verwendung der Best-Fit-Analyse bestimmt wurden **[f.]**."

Wegen des Wortlauts des nebengeordneten Vorrichtungsanspruchs 6 und der Unteransprüche 2 bis 5 und 7 bis 10 gemäß Hauptantrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag durch die geänderten Merkmalsgruppen b. und f. (Gliederung in eckigen Klammern seitens des Senats ergänzt, Änderungen hervorgehoben):

„[...]“

- b. automatisches Mappen der physikalischen Identifizierer von Komponenten innerhalb des physikalischen Systems zu entsprechenden logischen Identifizierern der Komponenten innerhalb des physikalischen Systems **[b.1]**, wobei ein logischer Identifizierer einen Ort von einer Komponente in einer Software-Aufstellungs-Anwendung darstellt **[b.2]**, wobei das Mappen konform ist mit einer vorbestimmten benutzeridentifizierbaren Benennungskonvention **[b.3]**, wobei die Benennungskonvention eine Komponenten- und eine Positionszeichenfolge zu tatsächlichen Komponenten des physikalischen Systems auf der Basis fester Auflösungsregeln bestimmt **[b.3a]**, und wobei das Mappen eine physikalische Systemkonfiguration bereitstellt **[b.4]**;

[...]

- f. Konfigurieren der Komponenten durch Systemschnittstellen basierend auf den Schnittstellenidentifizierern, die unter Verwendung der Best-Fit-Analyse bestimmt wurden **[f.]**, wobei das Konfigurieren des physikalischen Systems das Konfigurieren der BIOS Einstellungen einschließlich der Boot-Reihenfolge umfasst **[f.1]**.“

Wegen des Wortlauts des nebengeordneten Vorrichtungsanspruchs 6 und der Unteransprüche 2 bis 5 und 7 bis 10 gemäß Hilfsantrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerdeführerin führt aus, dass die geltenden Ansprüche zulässig, die Gegenstände der geltenden Ansprüche dem Patentschutz zugänglich und im Lichte des im Verfahren befindlichen Standes der Technik patentfähig seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde ist nicht begründet, da sich die Gegenstände des jeweiligen Anspruchs 1 des Haupt- und des Hilfsantrags als nicht patentfähig erweisen. Die Frage der Zulässigkeit des jeweils verteidigten Verfahrens zur Konfiguration einer Mehrzahl von physikalischen Systemen innerhalb einer Lösungskonfiguration gemäß Anspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags kann daher dahinstehen (vgl. BGH, Urteil X ZR 29/89 vom 18. September 1990, GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abs. 3 – Elastische Bandage).

1. Die Anmeldung betrifft das Gebiet der Informationshandhabungssysteme, die im Allgemeinen Informationen oder Daten für geschäftliche, persönliche oder andere Zwecke verarbeiten, erstellen, speichern und/oder kommunizieren, und bezieht sich dabei insbesondere auf das Anwenden von Informationshandhabungssystemen in einer Umgebung mit mehreren Servern (OS, Abs. [0001], [0002]).

Die Anmeldung geht davon aus, dass Multisystemanwendungen, d. h. Anwendungen in einer Umgebung mit mehreren Systemen, drei Phasen umfassen. Die Anwendungsplanphase umfasse das Aufstellen einer anfänglichen Lösungskonfiguration basierend auf den Fähigkeiten der Hardware sowie das Entwickeln und Integrieren von automatischen Liefervorgängen. Die Anwendungsbetriebsphase umfasse das Liefern einer Lösungskonfiguration zu jedem Server. Die Anwendungsübergangsphase umfasse das Umstellen von existierenden Lösungskonfigurationen auf neue Plattformen sowie das Entwickeln und Integrieren von neuen automatisierten Lieferprozessen. Hierbei variierten die Systeme (bspw. die jeweiligen Server) von exakt identisch bis

komplett unterschiedlich und bestimmen damit, wie und wann die Vorrichtungskonfigurationen den Systemvorrichtungen zugeteilt („verbunden“) werden müssten.

Die bekannten Verfahren zum Anwenden einer Lösungskonfiguration auf mehreren Systemen könnten in drei Kategorien klassifiziert werden: Eine automatisierte Anwendung von gleichen Systemkategorien (d. h. eine homogene Kategorie), eine automatisierte Anwendung von einer „Kategorie von Implementierungsäquivalenten“ (d. h. eine homogene Kategorie mit leichten Ausnahmen) und eine manuelle Anwendung von einer „Kategorie von Befähigungsäquivalenten“ (d. h. eine heterogene Kategorie). Das frühe Verbinden (d. h. das Zuteilen von festgelegten Vorrichtungskonfigurationen) in einem homogenen System mache es erforderlich, dass die Konfiguration von Systemvorrichtungen während der Planungsphase vollständig formuliert sei. Eine frühe Bindung in einem System der homogenen Kategorie mit leichten Ausnahmen erfordere, dass die Konfigurationen sowie jegliche Ausnahmen zwischen den Systemen vorab vollständig definiert seien. In Systemen der heterogenen Kategorie erfolge eine Übertragung der Konfiguration durch den Menschen. Ein solches Definieren und manuelles Adaptieren der Konfiguration könne jedoch in der Planung, dem Betrieb und den Übergangsphasen der Anwendung mit hohen Kosten verbunden sein. Auch sei das Fehlerrisiko wegen der menschlichen Beeinflussung während jeder Phase hoch (vgl. OS, Abs. [0003]-[0005], [0007]-[0010]).

Als Aufgabe wird in der Beschwerdebegündung sinngemäß angegeben, den manuellen Konfigurationsprozess heterogener Computersysteme für deren Einsatz in einer Mehr-Server-Umgebung durch ein automatisiertes Verfahren und eine Vorrichtung zu ersetzen.

Die den geltenden unabhängigen Ansprüchen zugrunde liegende objektive Problemstellung ist darin zu sehen, eine weitgehend automatische Konfiguration von heterogenen Systemen zu ermöglichen.

Der zuständige Fachmann weist eine abgeschlossene Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik oder Informationstechnik auf und besitzt Erfahrung auf dem Gebiet der Konfiguration von Informationshandhabungssystemen in einer Umgebung mit mehreren Servern.

Die vorstehend genannte Aufgabe soll gemäß Anspruch 1 nach Hauptantrag durch ein Verfahren zur Konfiguration von physikalischen Systemen in einer Mehr-Server-Umgebung gelöst werden, bei dem die physikalische Konfiguration automatisch beobachtet wird. Im Rahmen dieser Beobachtung, die im Folgenden im regelungstechnischen Sinn als ein Erfassen des Zustands des Systems verstanden wird, werden physikalische Identifizierer der Komponenten innerhalb eines physikalischen Systems erfasst, die auch den Ort im Sinne des Einbauorts bzw. der Position einer Komponente innerhalb des physikalischen Systems repräsentieren. Diese physikalischen Identifizierer werden basierend auf vorbestimmten benutzeridentifizierbaren Benennungskonvention automatisch in entsprechende logische Identifizierer übersetzt, die den Ort einer Komponente in einer Softwareeinsatzanwendung („software deployment application“) repräsentieren und eine Systemkonfiguration beschreiben. Die logischen Identifizierer der physikalischen Systemkonfiguration werden in eine Konfigurationssoftware eingegeben und automatisch mit Identifizierern einer Basissystemkonfiguration, d. h. mit Identifizierern einer vorgegebenen Vergleichskonfiguration für ein solches System, verglichen.

In einer ersten Lösungsvariante, nämlich wenn die Identifizierer der vorliegenden Systemkonfiguration und der Basissystemkonfiguration zueinander passen, werden die logischen Identifizierer des physikalischen Systems automatisch in Schnittstellenidentifizierer übersetzt, womit das Verfahren endet.

Gemäß einer zweiten Lösungsvariante wird, wenn die logischen Identifizierer der physikalischen Systemkonfiguration nicht zu den logischen Identifizierern der Basissystemkonfiguration passen, unter Verwendung einer Best-Fit-Analyse automatisch bestimmt, wie die logischen Identifizierer des physikalischen Systems auf die logischen Identifizierern des Basissystems „zu mappen“, d. h.

abzubilden sind. Dabei werden die Komponenten des Basissystems und des physikalischen Systems nach deren Typ verglichen. Wenn festgestellt wird, dass die verglichenen Komponenten an gleichen Positionen angeordnet und funktional gleichwertig sind, werden dem physikalischen System Schnittstellenidentifizierer des Basissystems zugewiesen. Das geschieht auch, wenn festgestellt wird, dass die verglichenen Komponenten zwar an verschiedenen Positionen angeordnet aber funktional gleichwertig sind. Wenn festgestellt wird, dass die verglichenen Komponenten kein Äquivalent in dem physikalischen System haben, werden die Schnittstellenidentifizierer des Basissystems am physikalischen System weggelassen. Basierend auf den so ermittelten Schnittstellenidentifizierern erfolgt das Konfigurieren der Komponenten durch Systemschnittstellen.

In Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag wurde gegenüber dem Hauptantrag in der Merkmalsgruppen b konkretisiert, dass die Benennungskonvention eine Komponenten- und eine Positionszeichenfolge zu tatsächlichen Komponenten des physikalischen Systems auf der Basis fester Auflösungsregeln bestimmt, und in der Merkmalsgruppe f, dass das Konfigurieren des physikalischen Systems das Konfigurieren der BIOS Einstellungen einschließlich der Boot-Reihenfolge umfasst.

2. Das Verfahren zur Konfiguration einer Mehrzahl von physikalischen Systemen innerhalb einer Lösungskonfiguration nach **Anspruch 1** gemäß Hauptantrag beruht in der ersten enthaltenen Lösungsvariante des Verfahrensablaufs (Merkmalsgruppen a bis d) ausgehend von der Lehre der Druckschrift D3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

Aus Druckschrift D3 ist ein Verfahren zur Konfiguration einer Mehrzahl von physikalischen Systemen innerhalb einer Lösungskonfiguration entnehmbar („computer systems“; vgl. Titel und Abstract / Merkmal **Einl.1**), wobei das physikalische System ein Computersystem umfasst (vgl. Titel und Fig. 4 / Merk-

mal **Einl.2**). Der Fachmann liest dabei ausgehend von der Mehrzahl von zu konfigurierenden vernetzten Systemen („computer systems“ bzw. „endpoint systems“; vgl. Titel, Abs. [0021], 4. Satz) mit, dass die Lösungskonfiguration auch auf eine Mehr-Server-Umgebung übertragen werden kann, insbesondere da im vorliegend beanspruchten Verfahrensablauf bei der Konfiguration nicht auf Server innerhalb des betrachteten Systems Bezug genommen wird, und diese damit den eigentlichen Verfahrensablauf nicht näher charakterisieren (Merkmal **Einl.3**).

Zum Konfigurieren eines physikalischen Systems („endpoint systems“) ist vorgesehen, dass die physikalische Konfiguration („configuration settings“) innerhalb des physikalischen Systems beim Konfigurieren automatisch beobachtet wird (vgl. Fig. 5, Schritt 510 und zugehörige Beschreibung, Abs. [0042]). Der Fachmann liest hierbei mit, dass damit auch die physikalischen Identifizierer der Komponenten erfasst werden (Merkmal **a.1**). Es erfolgt ein automatisches Mappen der physikalischen Identifizierer von Komponenten („platform-specific configuration settings“) innerhalb des physikalischen Systems zu entsprechenden logischen Identifizierern der Komponenten („generic configuration settings“) innerhalb des physikalischen Systems (vgl. Abs. [0028] i. V. m. Abs. [0042], zw. Satz, und Abs. [0026], 1e. Satz / Merkmal **b.1**), wobei das Mappen eine physikalische Systemkonfiguration bereitstellt (vgl. Abs. [0028] und [0048] / Merkmal **b.4**). Nach der Bestimmung der logischen Beschreibung der erfassten physikalischen Konfiguration (also deren Eingabe in eine Konfigurationssoftware) erfolgt ein (durch Nutzerauswahl veranlasstes) automatisches Vergleichen einer Basissystemkonfiguration („Model System“) mit der (erfassten) physikalischen Systemkonfiguration („selected endpoint system“) (vgl. Fig. 5, Schritt 530, i. V. m. Abs. [0043]; sowie Abs. [0026]). Dies erfolgt zwangsläufig anhand der Beschreibung der Konfiguration durch „logische Identifizierer“, d. h. anhand einer plattformunabhängigen generischen Beschreibung (vgl. Abs. [0028]), da aufgrund der Vergleichbarkeit beide Konfigurationen im gleichen Format beschrieben sein müssen (Merkmal **c.1**). Der Vergleich bestimmt, ob logische Identifizierer der physikalischen Systemkonfi-

guration („selected endpoint system“) zu den logischen Identifizierern der Basissystemkonfiguration („model system“) passen (vgl. Fig. 5, Schritt 530, i. V. m. Abs. [0043]; sowie Abs. [0026] / Merkmal **c.2**). Danach erfolgt ein automatisches Übersetzen der logischen Identifizierer des physikalischen Systems zu Schnittstellenidentifizierern (vgl. Fig. 5, Schritt 550; „[...] perform mapping in the reverse direction [...]“, Abs. [0028]; sowie Abs. [0048], vorl. und le. Satz / Merkmal **d.1**), wenn die logischen Identifizierer der physikalischen Systemkonfiguration zu den logischen Identifizierern der Basissystemkonfiguration passen, was implizit aus dem Konfigurieren bzw. „update“ anhand der Basissystemkonfiguration gemäß dem „model system“ folgt (vgl. Fig. 5, Schritt 550 i. V. m. Abs. [0043]; sowie Abs. [0026], vorl. Satz / Merkmal **d.2**).

Die Merkmalsgruppen e und f des beanspruchten Verfahrens betreffen ausschließlich die zweite Lösungsvariante, bei der unter Verwendung einer Best-Fit-Analyse bestimmt wird, wie die logischen Identifizierer des physikalischen Systems auf die logischen Identifizierer des Basissystems abzubilden sind (vgl. Abschnitt II.1). Diese Methode wird jedoch nur dann ausgeführt, wenn die logischen Identifizierer der physikalischen Systemkonfiguration nicht zu den logischen Identifizierern der Basissystemkonfiguration passen (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0036] i. V. m. Fig. 5). Die Merkmale der zweiten beanspruchten Lösungsvariante können daher die unabhängig davon beanspruchte erste Lösungsvariante nicht in erfinderischer Weise vom Stand der Technik abgrenzen.

In Druckschrift D3 wird nicht explizit ausgeführt, dass die beanspruchten physikalischen und logischen Identifizierer jeweils ausdrücklich einen Ort einer Komponente des physikalischen Systems bzw. einen Ort in einer Software-Einsatz-Anwendung repräsentieren (vgl. Merkmale a.2 und b.2) und die beanspruchten Abbildungsvorschriften („mapping“) konform sind mit einer Benennungskonvention (vgl. Merkmal b.3).

Dass die physikalischen bzw. logischen Identifizierer, die der Beschreibung physikalischer oder funktionaler Komponenten eines Computersystems dienen, den Ort, d. h. die Einbauposition einer jeweiligen Komponente innerhalb des physikalischen Systems beschreiben oder zumindest umfassen, liest der Fachmann zwangsläufig mit. Denn dies ergibt sich für ihn naheliegend aus dem üblicherweise modularen Aufbau von Computersystemen, der in der Regel ein Verbinden einzelner Komponenten mit einzelnen Schnittstellen aus einer möglichen Mehrzahl von gleichartigen Schnittstellen ermöglicht (Merkmal **a.2**; Merkmal **b.2**).

Es kann dahinstehen, dass es sich bei der „benutzeridentifizierbaren Benennungskonvention“ um eine nutzerseitige Festlegung handelt, die eine außer-technische Maßnahme der Datenverarbeitung darstellt und daher keinen Beitrag zur Lösung der technischen Aufgabenstellung leistet. Denn das Erfordernis, dass eine Benennungskonvention zur Beschreibung der Abbildung physikalischer und logischer Identifizierer vorbestimmt und benutzeridentifizierbar ist, ergibt sich für das Verfahren nach Druckschrift D3 bereits daraus, dass sie zur Beschreibung einer vom Nutzer vorgebbaren Basissystemkonfiguration („model configuration“) dienen kann (vgl. Abs. [0027]), welche zwangsläufig vorab festgelegt und vom Nutzer nachvollziehbar sein muss, um eine automatische Abbildung von einer physikalischen in einer generische Beschreibung und umgekehrt zu ermöglichen (vgl. Abs. [0028]) (Merkmal **b.3**).

Der Nutzereingriff in Druckschrift D3 (vgl. Fig. 5 mit Beschreibung) erfordert nach Auffassung der Anmelderin ein Aufgeben der anspruchsgemäßen Grundidee, eine automatische Konfiguration inhomogener Komponenten zu ermöglichen. Dies trifft jedoch nicht auf die erste Lösungsvariante in Anspruch 1 zu (vgl. Merkmalsgruppen a bis d), da dort ausschließlich der Fall passender Konfigurationsbeschreibungen des vorliegenden physikalischen Systems und der Basissystemkonfiguration behandelt wird. Ein automatisches Ermitteln bestehender Unterschiede oder einer „passender“ Konfiguration durch Vergleich mit der Beschreibung der Basissystemkonfiguration („model

system“) ist allerdings auch Druckschrift D3 zu entnehmen, wobei das Ergebnis dem Nutzer angezeigt wird. Das Anstoßen eines weiteren Abbildungsschrittes gemäß Merkmal d.1 durch den Nutzer stellt dabei nur eine bevorzugte Lösung dar („preferably by a user [...]“, vgl. S. 5, Abs. [0043], erster vollst. Satz). Dies steht weder im Gegensatz zur ersten beanspruchten Lösungsvariante, noch ist das Einsparen dieser Bedienhandlung geeignet, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen. Denn die Voraussetzung einer möglichen Konfiguration wird auch nach Druckschrift D3 durch den Vergleich der jeweiligen Konfigurationsbeschreibungen der einzelnen physikalischen Systeme („endpoint system“) und dem Basissystem („model system“) automatisch ermittelt. Das Ergebnis wird dem Nutzer durch eine entsprechende Anzeige dargestellt, wobei zusammenpassende physikalische Systeme und Basissysteme keiner weiteren Auswertung durch den Nutzer bedürfen (vgl. Fig. 5 mit Beschreibung, Abs. [0043]). Eine weitergehende Nutzerauswahl im Hinblick auf die vom System automatisch ermittelten Unterschiede spielt dagegen für die vorliegend betrachtete erste Lösungsvariante keine Rolle.

Der Fachmann gelangt somit ausgehend von der technischen Lehre der Druckschrift D3 unter Einsatz seines Fachwissens in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag in der ersten Lösungsvariante des Verfahrensablaufs.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist daher nicht patentfähig.

3. Das Verfahren zur Konfiguration einer Mehrzahl von physikalischen Systemen innerhalb einer Lösungskonfiguration nach **Anspruch 1** gemäß Hilfsantrag beruht in der ersten unabhängig beanspruchten Lösungsvariante des Verfahrensablaufs (Merkmalsgruppen a bis d) ausgehend von der Lehre der Druckschrift D3 ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich in der ersten Lösungsvariante vom Anspruch 1 des Hauptantrags in der geänderten Merkmalsgruppen b, wonach „die Benennungskonvention eine Komponenten- und eine Positionszeichenfolge zu tatsächlichen Komponenten des physikalischen Systems auf der Basis fester Auflösungsregeln bestimmt“. Diese nach festen Regeln bestimmte Komponenten- und Positionszeichenfolge stellt dabei das verwendete Datenformat zur Beschreibung der Komponenten des physikalischen Systems dar und ist kein technisches Merkmal des Verfahrens bzw. des zugrunde liegenden technischen Systems. Es kann daher bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unberücksichtigt bleiben.

Ungeachtet dessen folgt zwangsläufig auch aus dem Druckschrift D3 entnehmbaren Verfahren, dass eine solche Benennungskonvention Komponenten und deren Position „auf Basis fester Auflösungsregeln“ bestimmen muss, da eine umkehrbare und damit eindeutige und reproduzierbare Abbildung von einer physikalischen in eine generische Beschreibung der Komponenten dies erfordert (vgl. auch vorstehende Ausführungen zu Merkmal b.3 in Anspruch 1 gemäß Hauptantrag) (Merkmal **b.3a**).

Für die übrigen Merkmale wird auf die Ausführungen zum Hauptantrag im Abschnitt II.2. verwiesen.

Die in der Merkmalsgruppe f gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags vorgenommenen Ergänzungen sind nicht Teil der ersten Lösungsvariante (bestehend aus den Merkmalsgruppen a. bis d.) und können daher deren Merkmale nicht charakterisieren. Die Merkmalsgruppe f kann damit auch eine erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf diese erste Lösungsvariante nicht begründen.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist daher nicht patentfähig.

4. Mit dem jeweils nicht patentfähigen Anspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags sind auch der jeweils nebengeordnete Patentanspruch 6 des Haupt- und Hilfsantrags sowie die auf diese Ansprüche direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche nicht schutzfähig, da auf diese Ansprüche jeweils kein eigenständiges Patentbegehren gerichtet ist und über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (vgl. BGH, Beschluss X ZB 6/05 vom 27. Juni 2007, GRUR 2007, 862, Abs. III. 3. a) aa) – Informationsübermittlungsverfahren II).

5. Nachdem die jeweiligen Anspruchssätze gemäß Hauptantrag sowie gemäß Hilfsantrag jeweils nicht patentfähig sind, war die Beschwerde zurückzuweisen.

III.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.

Nach dieser Vorschrift kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies kommt insbesondere bei Verfahrensfehlern oder unsachgemäßer Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt in Betracht, die auch für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Aufl., § 80 Rn. 111 ff. und § 73 Rn. 131 ff.; Busse/Engels, PatG, 7. Aufl., § 80 Rn. 90 ff.).

Im angefochtenen Beschluss liegen Verfahrensfehler vor (Schulte/Püschel, a. a. O., § 73 Rn. 142, 154), da die Prüfungsstelle die von der Anmelderin in den Schriftsätzen vom 16. Januar 2008 und 23. November 2009 hilfsweise beantragte Anhörung abgelehnt hat und der Beschluss im fehlenden inhaltlichen Eingehen auf die Argumente der Anmelderin Begründungsmängel aufweist (Schulte/Püschel, a. a. O., § 73 Rn. 143).

Vorliegend hat die Prüfungsstelle den Beurteilungsspielraum bei der Einschätzung der Sachdienlichkeit der hilfsweise beantragten Anhörung, den der Senat beispielsweise in den Entscheidungen 18 W (pat) 89/14 und 18 W (pat) 54/14 näher erläutert hat, überschritten.

Die Prüfungsstelle hat die Ablehnung der beantragten Anhörung damit begründet, dass der Anmelderin durch die Bescheide ausreichend rechtliches Gehör gewährt worden sei und lediglich bezüglich des Zutreffens der Ausschlusskriterien des § 1 PatG unterschiedliche Sichtweisen existierten, so dass eine Anhörung aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht als sachdienlich angesehen werde.

Diese Begründung trägt nicht.

Die Anmelderin hat mit den Schriftsätzen vom 16. Januar 2008 und 23. November 2009 ausführlich unter Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ausführlich zum Vorliegen einer technischen Problemstellung sowie einer technischen Problemlösung im damals geltenden Patentbegehren Stellung genommen. Da sich die Anmelderin in den Eingaben vom 16. Januar 2008 und 23. November 2009 auch bemüht hat, den Bedenken der Prüfungsstelle durch Anpassung des Patentbegehrens Rechnung zu tragen, bestand keine Veranlassung davon auszugehen, dass die Anhörung eine unnötige Verzögerung darstellt, wie bereits in der Entscheidung 18 W (pat) 95/14 des Senats erläutert.

Für weiteren Diskussionsbedarf, also die Sachdienlichkeit einer Anhörung, spricht im vorliegenden Fall zudem, dass dem Beschluss der Prüfungsstelle eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Argumenten der Anmelderin zum Vorliegen der Lösung einer technischen Problemstellung mit technischen Mitteln nicht zu entnehmen ist. Vielmehr wird mit Verweis auf die bereits von der Anmelderin genannte Forderung nach Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln in den Urteilen des Bundesgerichtshofs nur die Auffassung aus dem Bescheid vom 18. März 2009 wiederholt, nach der das beanspruchte Verfahren

von einem universell anwendbaren Verfahren bestimmt werde, dessen Schritte einen Algorithmus darstellten.

Damit weist der Beschluss der Prüfungsstelle zudem einen Begründungsmangel auf, der vorliegt, wenn sich die Begründung nicht auf alle für die Entscheidung maßgebenden Punkte erstreckt. Hierzu gehört auch eine Auseinandersetzung mit allen von einem Beteiligten schlüssig vorgetragene Einwendungen sowie die Angabe aller Überlegungen, die die beschließende Stelle zu dem angegebenen Ergebnis geführt haben (BPatGE 6, 50; 7, 26).

Selbst wenn das Verfahren tatsächlich als Algorithmus anzusehen wäre, fehlt es im Beschluss der Prüfungsstelle an einer nachvollziehbaren Begründung, wieso das Verfahren nicht der Lösung eines – wie von der Anmelderin vorgebracht – technischen Problems dient und losgelöst von technischen Überlegungen universell anwendbar wäre, da auch ein Algorithmus nach § 1 Abs. 3 PatG nur als solcher gemäß § 1 Abs. 4 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

In der Art und Weise der Beurteilung der vorliegenden Anmeldung durch die Prüfungsstelle ist daher eine unangemessene Sachbehandlung zu sehen und die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten (Busse/Engels, a. a. O., § 80 Rn. 102 und 118).

IV.

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.

Wickborn

Kruppa

Altvater

Dr. Flaschke

Hu