



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 37/14

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
28. Juli 2016

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 101 21 682.3-53**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juli 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung, welche eine innere Priorität vom 7. März 2001 in Anspruch nimmt, wurde am 4. Mai 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung:

„Verfahren und Vorrichtung zum Bestellen von  
Produkten, insbesondere Kraftfahrzeugen“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 Q des Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhörung vom 2. Juli 2014 zurückgewiesen. Zur Begründung führte die Prüfungsstelle aus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag dem Patentschutz gemäß § 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG nicht zugänglich sei und der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 zumindest ohne erfinderische Tätigkeit erzielbar und daher nicht gewährbar sei.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Der Vertreter der Anmelderin stellte den Antrag,

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

gemäß Hauptantrag mit  
Patentansprüchen 1 – 40 vom 02. Juli 2014,  
Beschreibung Seiten 1 – 10 und  
4 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 – 4, jeweils vom Anmelde-  
tag;

gemäß Hilfsantrag 1 mit  
Patentansprüchen 1 – 23 vom 02. Juli 2014,  
im Übrigen wie Hauptantrag;

gemäß Hilfsantrag 2 mit  
Patentansprüchen 1 – 23 vom 02. Juli 2014,  
im Übrigen wie Hauptantrag;

gemäß Hilfsantrag 3 mit  
Patentansprüchen 1 – 23 vom 02. Juli 2014,  
im Übrigen wie Hauptantrag.

Er beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der geltende **Patentanspruch 1 nach Hauptantrag** (hier mit einer Gliederung versehen) lautet:

- (A)** 1. Verfahren zum Herstellen eines Kraftfahrzeuges,
- a.** wobei über dezentrale Terminaleinrichtungen (4a,4b) eine Kraftfahrzeugbestellung eingegeben und über ein Kommunikationsnetzwerk an eine zentrale Einrichtung (1) gesendet wird,
  - b.** wobei in der zentralen Einrichtung (1) die Kraftfahrzeugbestellung zumindest auf Herstellbarkeit geprüft wird und in Abhängigkeit des Ergebnisses eine Anforderung zur Produktion des bestellten Kraft-

fahrzeuges (14) an eine Produktionssteuerungseinrichtung (2) gesendet wird,

- c. wobei das Kraftfahrzeug (14) unter Übernahme der programmtechnischen Abwicklung des Herstellungsprozesses durch die Produktionssteuerungseinrichtung (2) hergestellt wird.

Zu den weiteren Ansprüchen 2 bis 40 des Hauptantrags wird auf die Akte verwiesen.

Der geltende **Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1** (hier mit einer Gliederung versehen) lautet:

- (B)** 1. Anordnung zum Herstellen eines Kraftfahrzeuges,
  - a1. mit einer zentralen Einrichtung (1), an die über ein Datenkommunikationsnetz (3) von dezentralen Terminaleinrichtungen (4a,4b) Daten einer Kraftfahrzeugbestellung (14) sendbar sind,
  - b1. wobei die zentrale Einrichtung (1) derart ausgebildet ist, dass die von den dezentralen Terminaleinrichtungen (4a,4b) empfangenen Daten einer Produktbestellung zumindest auf Herstellbarkeit des Kraftfahrzeuges (14) geprüft werden
  - c1. und in Abhängigkeit des Ergebnisses eine Anforderung der Produktion des bestellten Kraftfahrzeuges (14) an eine Produktionssteuerungseinrichtung (2) zur programmtechnischen Abwicklung des Herstellungsprozesses gesendet wird, und
  - d1. wobei die Anordnung eine Fertigung für den Herstellungsprozess umfasst, die zumindest Karosseriebau, Lackierung und Montage umfasst.

Zu den weiteren Ansprüchen 2 bis 23 des Hilfsantrags 1 wird auf die Akte verwiesen.

Der geltende **Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2** (hier mit einer Gliederung versehen) lautet:

- (C)** 1. Anordnung zum Herstellen eines Kraftfahrzeuges,
- a2.** mit einer zentralen Einrichtung (1), an die über ein Datenkommunikationsnetz (3) von dezentralen Terminaleinrichtungen (4a,4b) Daten einer Kraftfahrzeugbestellung (14) sendbar sind,
  - b2.** wobei die zentrale Einrichtung (1) derart ausgebildet ist, dass die von den dezentralen Terminaleinrichtungen (4a,4b) empfangenen Daten einer Kraftfahrzeugbestellung zumindest auf Herstellbarkeit des Kraftfahrzeuges (14) geprüft werden
  - c2.** und in Abhängigkeit des Ergebnisses eine Anforderung der Produktion des bestellten Kraftfahrzeuges (14) an eine Produktionssteuerungseinrichtung (2) zur programmtechnischen Abwicklung des Herstellungsprozesses gesendet wird.

Zu den weiteren Ansprüchen 2 bis 23 des Hilfsantrags 2 wird auf die Akte verwiesen.

Der geltende **Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3** (hier mit einer Gliederung versehen und der Berichtigung eines Fehlers in Merkmal c3.) lautet:

- (D)** 1. Vorrichtung zum Bestellen von Kraftfahrzeugen mit einer zentralen Einrichtung (1), an die über ein Datenkommunikationsnetz (3) von dezentralen Terminaleinrichtungen (4a,4b) Daten einer Kraftfahrzeugbestellung (14) sendbar sind,  
dadurch gekennzeichnet,
- a3.** daß die zentrale Einrichtung (1) derart ausgebildet ist, daß die von den dezentralen Terminaleinrichtungen (4a,4b) empfangenen Daten einer Kraftfahrzeugbestellung zumindest auf Herstellbarkeit des Kraftfahrzeuges (14) geprüft werden

- b3.** und in Abhängigkeit des Ergebnisses eine Anforderung der Produktion des bestellten Kraftfahrzeuges (14) an eine Produktionssteuerungseinrichtung (2) gesendet wird
- c3.** und der dezentralen Terminaleinrichtung (4a,4b), die die Kraftfahrzeugbestellung an die zentrale Einrichtung (1) gesendet hat, das Ergebnis der Prüfung mitgeteilt wird.

Zu den weiteren Ansprüchen 2 bis 23 des Hilfsantrags 3 wird auf die Akte verwiesen.

Vom Senat wurde folgende Druckschrift genannt:

**D1:** DE 199 21 063 C1.

## II.

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingelegt und ist auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, da der jeweilige Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 und 2 eine unzulässige Änderung gegenüber dem Gegenstand der Anmeldung aufweist (§ 38 PatG) und der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Satz 1 PatG).

**1.** Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bestellen von zumindest zum Teil auf Kundenwunsch hergestellten Produkten über ein Kommunikationsnetzwerk (Offenlegungsschrift Absatz [0001]).

Aus dem Stand der Technik sei eine interaktive Kommunikationseinrichtung für mindestens einen Anbieter und/oder wenigstens einen Anwender bekannt. Das

beschriebene Kommunikationssystem weise wenigstens eine Zentrale und mehrere mit mindestens einer Bildschirmoberfläche versehene Geräte mit wenigstens einer Dateneingabeeinrichtung jeweils bei mindestens einem Anwender und/oder bei wenigstens einem Anbieter oder Dateneingabeeinrichtungen von Speichermedien bei wenigstens einem Anbieter unter Nutzung mindestens eines die Zentrale und die Geräte miteinander verbindenden Datennetzes auf (vgl. Offenlegungsschrift Absatz [0002]).

Weiter sei ein Verfahren und eine Einrichtung zum Tätigen von Käufen über ein Kommunikationsnetzwerk bekannt. Dabei sende der potentielle Kunde über eine Terminaleinrichtung eine Warenbestellung an einen Zentralserver. Die Bestellung enthalte eine Kundenidentifikation sowie Informationen über die Zahlungs- und Versendungsart. Der Zentralserver weise dem Käufersystem eine Käuferidentifizierung zu, verknüpfe diese mit der Bestellung und sende die Käuferidentifizierung mit einem HTML-Dokument, das einen Bestell-Button enthalte, an das Kundensystem. Über die Anwahl des Bestell-Buttons sende der Käufer eine definitive Bestellung an den Zentralserver zur Annahme (vgl. Offenlegungsschrift Absatz [0003]).

Ebenso sei ein Car-Konfigurator bekannt, bei dem über eine Terminaleinrichtung Fahrzeuge nach Marke, Modell und Ausstattungsoptionen konfiguriert werden könnten. Zusätzlich könne der Zahlungswunsch angegeben werden. Bei Übersendung dieser Daten zusammen mit einer Kundenidentifizierung an den Zentralserver, werde vom Anbieter ein verbindliches Angebot erstellt und dem Kunden auf dem Postweg zugesandt (vgl. Offenlegungsschrift Absatz [0003]).

Davon ausgehend soll der Anmeldung die **Aufgabe** zugrunde liegen, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Bestellen von variantenreichen Produkten, insbesondere Kraftfahrzeugen, über ein Datenkommunikationsnetz zu schaffen (vgl. Offenlegungsschrift Absatz [0004]).

Zur Lösung dieser Aufgabe ist in den ursprünglichen Unterlagen angegeben, dass eine Bestellung an einer Terminaleinrichtung eingegeben und über eine Datenkommunikationsverbindung an eine zentrale Einrichtung gesendet wird. Die zentrale Einrichtung kann sich bei dem Verkäufer oder bei dem Produkthersteller befinden. In der zentralen Einrichtung erfolgt eine automatische Prüfung der Daten, ob das spezifizierte Produkt hergestellt werden kann. Ergibt die Prüfung, dass die Herstellung möglich ist, wird die Produktbestellung an eine Produktionssteuerungseinrichtung weitergeleitet. Ebenso kann der Terminaleinrichtung das Ergebnis der Prüfung – positiv / negativ – mitgeteilt werden (vgl. Offenlegungsschrift Absatz [0006]).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, ein Bestellsystem zu verbessern, sieht der Senat einen Elektroingenieur oder einen Informatiker mit Berufserfahrung im Bereich von Online-Bestellsystemen und Kenntnissen in der Datenbankprogrammierung an.

**2.** Der Gegenstand des geltenden **Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag** und auch die Gegenstände des jeweiligen geltenden **Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1 und 2** verlassen 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 (BGH GRUR 2010, 910 – *Fälschungssicheres Dokument*).

**2.1.** Das in Patentanspruch 1 nach Hauptantrag angegebene „Verfahren zum Herstellen eines Kraftfahrzeuges“ ist ebenso wie die in den Patentansprüchen 1 nach den Hilfsanträgen 1 und 2 angegebene „Anordnung zum Herstellen eines Kraftfahrzeuges“ aus den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen.

Gemäß diesen Merkmalen wird nunmehr die Herstellung eines Kraftfahrzeuges beansprucht. Dass dies ein Gegenstand der Anmeldung sein soll, war jedoch den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen.

Gemäß den ursprünglichen Unterlagen sind Gegenstände der Anmeldung ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Bestellen von Produkten, insbesondere Kraftfahrzeugen. Im Rahmen des beschriebenen Verfahrens bzw. der Vorrichtung werden Bestelldaten an eine Produktionssteuereinrichtung weitergeleitet, welche die programmtechnische Abwicklung der Herstellungsprozesse bzw. der Produktionsablaufsteuerung in der Produktion übernimmt (S. 8).

Weiter ist angegeben, dass nach der Einstellung des bestellten Fahrzeuges in die Produktion die zentrale Einrichtung eine entsprechende Nachricht mit einer Bestellkennung oder -nummer an die Terminaleinrichtung des Kunden sendet. Mit Hilfe dieser Bestellkennung oder -nummer ist es dem Kunden jederzeit möglich, den momentanen Standort seines bestellten Fahrzeuges bis zur Auslieferung auf der Anzeigeeinrichtung einer der dezentralen Terminaleinrichtungen zu verfolgen. Fig. 4 zeigt dazu eine Möglichkeit einer vom Kunden abgerufenen Darstellung auf der Terminaleinrichtung. Das vom Kunden bestellte Fahrzeug 14 befindet sich hier gerade in der Lackiererei des Herstellers. Andere Möglichkeiten der Darstellung bis hin zur Videoaufnahme der Fertigung des Fahrzeuges und/oder des Versandes des fertigen Produktes sind dabei denkbar (S. 10).

Somit ist ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung zur Bestellung eines Kraftfahrzeugs offenbart, wobei nach Eingabe aller Bestelldaten die (üblichen) Herstellungsschritte des bestellten Kraftfahrzeugs programmtechnisch abgewickelt werden, und wobei eine Rückmeldung über den jeweiligen Stand der Produktion erfolgt.

Den ursprünglichen Unterlagen ist jedoch an keiner Stelle explizit zu entnehmen, dass ein Gegenstand der Anmeldung ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung zum Herstellen eines Kraftfahrzeugs sein soll.

Auch implizit ist dies in den Anmeldeunterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu erkennen.

Die in der Anmeldung erwähnte programmtechnische Abwicklung der Herstellungsprozesse bzw. der Produktionsablaufsteuerung in der Produktion betrifft lediglich die übergeordnete Steuerung bzw. Überwachung von Herstellungsprozessen. Dass ein Thema der Anmeldung die eigentliche Herstellung sein soll, etwa die für die Fahrzeugherstellung konkreten notwendigen Schritte bzw. Vorrichtungen, ist weder aus dem in der Anmeldung beschriebenen Ablaufprogramm noch aus der Ablaufsteuerung zu entnehmen.

Ebenso lässt die Möglichkeit der Anzeige des momentanen Standorts und der Verfolgung des Standorts eines bestellten Fahrzeuges, wie es z. B. in Fig. 4 dargestellt ist, jedoch ohne Angaben zu konkreten Herstellungsprozessen, nicht darauf schließen, dass ein Gegenstand der Anmeldung ein Herstellungsverfahren bzw. eine Herstellungsvorrichtung sein soll.

**2.2.** Auch das Vorbringen des Vertreters der Anmelderin konnte nicht zu einer anderen Beurteilung führen.

Der Vertreter der Anmelderin stellte dar, dass in den ursprünglichen Unterlagen ein Herstellungsprozess offenbart sei. Insbesondere sei dargestellt, dass die Produktionssteuerungseinrichtung die programmtechnische Abwicklung der Herstellungsprozesse bzw. der Produktionsablaufsteuerung in der Produktion übernehme (S. 8) und dass der Kunde jederzeit den momentanen Standort, bspw. in der Lackiererei, seines bestellten Fahrzeuges verfolgen könne (S. 10, Fig. 4). Damit sei die Herstellung des Kraftfahrzeugs aus den Anmeldeunterlagen zu entnehmen.

Dem kann nicht gefolgt werden. Wie oben unter 2.1. erläutert, geht aus den angeführten Stellen nicht unmittelbar und eindeutig hervor, dass die Anmeldung (unter

anderem) auch auf ein Herstellungsverfahren bzw. eine Herstellungsvorrichtung gerichtet sein soll.

**3.** Der Gegenstand des geltenden **Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3** war gegenüber dem Stand der Technik naheliegend.

In **D1** ist ein System (Vorrichtung) gezeigt, welches u. a. eine Hersteller-Daten-Einheit und eine Kunden-Daten-Einheit aufweist (Fig. 2, Sp. 5 Z. 7-8) und zur Durchführung eines Bestellverfahrens verwendet wird (S. 3 Z. 23-34). Dabei kann der Kunde das Produkt, bei dem es sich bspw. um ein Kraftfahrzeug handeln kann (Sp. 2 Z. 35-38, Sp. 2 Z. 55-60), an seinem eigenen Rechner gestalten bzw. konfigurieren (Sp. 2 Z. 27-34, Sp. 3 Z. 26-30). Anschließend werden die Daten der Bestellung über eine Datenverbindung an die Hersteller-Daten-Einheit übermittelt (Sp. 4 Z. 49 – Sp. 5 Z. 2, Fig. 2). Somit ist eine Vorrichtung zum Bestellen von Kraftfahrzeugen mit einer „Hersteller-Daten-Einheit“, an die von einer dezentralen Terminaleinrichtung (Fig. 2 „Kunden-Daten-Einheit“) Bestelldaten über ein Datenkommunikationsnetz (Fig. 2 „Datenleitung“) sendbar sind, gezeigt (teilweise Merkmal **(D)**).

Weiter ist in **D1** beschrieben, dass in der Hersteller-Daten-Einheit die empfangenen Daten geprüft werden können (Sp. 3 Z. 62-67, Sp. 4 Z. 3-8, Sp. 6 Z. 61 – Sp. 7 Z. 4) – insbesondere ob das Produkt mit den angegebenen Kundendaten von den Herstellungsmaschinen produziert werden kann (Sp. 4 Z. 3-8 – teilweise Merkmal **(a3)**).

Schließlich ist in **D1** dargestellt, dass die Bestellung unter Berücksichtigung der Kundendaten an die Bearbeitungseinrichtungen weitergeleitet, d. h. eine Anforderung der Produktion gesendet wird (Sp. 5 Z. 9-16, Sp. 6 Z. 58-60), wobei die Weiterleitung erst nach der Überprüfung der Daten erfolgt (Sp. 6 Z. 58 – Sp. 7 Z. 8, Anspruch 8 – teilweise Merkmal **(b3)**).

Druckschrift **D1** offenbart nicht explizit, dass der dezentralen Terminaleinrichtung (Fig. 2 „Kunden-Daten-Einheit“), die die Kraftfahrzeugbestellung an die zentrale Einrichtung gesendet hat, das Ergebnis der Prüfung mitgeteilt wird (Merkmal **(c3)**). In **D1** ist erläutert, dass die Datenverbindung zwischen der Kunden-Daten-Einheit (dezentrale Terminaleinrichtung) und der Hersteller-Daten-Einheit bidirektional funktioniert, d. h. die Datenübertragung kann in beide Richtungen erfolgen (Sp. 6 Z. 10-14). Dieser bidirektionale Datenaustausch ist zusätzlich aus der Darstellung der Datenleitung (Fig. 2 „6“) zu entnehmen.

Damit war für den Fachmann die zusätzliche Verwendung dieser Datenleitung für die Übertragung von Daten von der Hersteller-Daten-Einheit zur Kunden-Daten-Einheit (dezentrale Terminaleinrichtung) bereits offenbart.

In naheliegender Weise können diese Daten das Ergebnis der Prüfung der Kundendaten repräsentieren und somit eine Benachrichtigung des Kunden über die Annahme bzw. Ablehnung der Bestellung darstellen. Eine derartige Rückmeldung bzw. Bestellbestätigung war dem Fachmann sowohl bei der „herkömmlichen“ Bestellung eines Fahrzeugs bei einem Händler als auch im Bereich der Online-Bestellsysteme bekannt. Damit war die Verwendung der gezeigten Datenübertragung zum Kunden für eine Rückmeldung für den Fachmann naheliegend (teilweise Merkmal **(c3)**).

**D1** beschreibt im Wesentlichen den Datenfluss von der Kunden-Daten-Einheit (2) über die Hersteller-Daten-Einheit (1) zu den einzelnen Bearbeitungseinrichtungen (7 bis 7d); Einzelheiten zur Steuerung sind **D1** nicht zu entnehmen. Dass eine zentrale Produktionssteuereinrichtung vorhanden sein muss, welche die Kundendaten an die einzelnen Bearbeitungseinrichtungen weiterleitet, las der Fachmann mit; hierauf deutet auch die nach dem Datenempfang über die Schnittstelle (5) und nach der Überprüfung der Daten in der Kontrolleinrichtung (10) erfolgende Aufteilung der Daten auf die einzelnen Produktionsdatensätze hin (Fig. 2, Sp. 6 Z. 8-45). Zudem lag es im Bereich üblichen fachmännischen Handelns, zusammengehörige Verfahrensschritte in geeigneten Hard- oder Softwaremodulen zusammenzufas-

sen, etwa ein Modul vorzusehen, welches für die (der Produktion vorgelagerten) bidirektionale Kommunikation mit dem Kunden einschließlich der Prüfung der vom Kunden übermittelten Daten zuständig ist, und von dem nach Abschluss der Prüfung die Daten an die Produktionssteuereinrichtung weitergeleitet werden (zentrale Steuereinrichtung in der Nomenklatur der vorliegenden Patentanmeldung) – restlicher Teil der Merkmale **(D)**, **(a3)**, **(b3)**, **(c3)**.

Der Vertreter der Anmelderin wandte ein, dass die **D1** eine andere Rechnerarchitektur zeige, bei der ein direkter Eingriff des Kunden in die Produktion möglich sei. Da dieser direkte Zugriff in der **D1** als wesentlich dargestellt werde, führe die Druckschrift von der vorliegenden Erfindung und insbesondere von der Verwendung einer zentralen Einheit, welche zwischen dem Kunden und der Herstellung angeordnet ist, weg. Insbesondere sei, gemäß der vorliegenden Anmeldung, ein lediglich mittelbarer Zugriff auf die Produktion gegeben.

Diesen Ausführungen kann nicht gefolgt werden, da aus der **D1** in einer ersten Ausgestaltung zwar der direkte Zugriff auf die Herstellung (Sp. 6 Z. 60-61) zu entnehmen ist, in einer weiteren Ausgestaltung dieser Zugriff jedoch durch eine vorgelagerte Prüfung der Daten beschränkt werden kann (Sp. 3 Z. 62-67, Sp. 4 Z. 3-8, Sp. 6 Z. 61 – Sp. 7 Z. 4). Diese Ausgestaltung entspricht dem mittelbaren Zugriff der Anmeldung mit einer „zwischen geschalteten“ Zentrale, die sich zwischen Kunde und Produktion befindet (**D1**, insbes. Fig. 2).

Sonach ergeben sich alle Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 für den Fachmann in naheliegender Weise aus der **D1**.

4. Nachdem Anspruch 1 nach Hauptantrag und ebenso die Ansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 nicht gewährbar sind, fallen auch die weiteren Ansprüche, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (BGH GRUR 1997, 120 – *Elektrisches Speicherheizgerät*).

5. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nicht zu folgen. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies ist dann der Fall, wenn die Beschwerde bei sachgemäßer Behandlung durch das Patentamt vermeidbar gewesen wäre, wobei alle Umstände des Falls zu berücksichtigen sind, insbesondere das Verhalten der Beteiligten und die Ordnungsmäßigkeit und Angemessenheit der Sachbehandlung durch das Patentamt. Ein Begründungsmangel oder eine fehlende Begründung des angefochtenen Beschlusses, welche die Rückzahlung rechtfertigen könnten (vgl. Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 80 Rdnr. 95), ist aber, entgegen der Darstellung der Anmelderin, nicht erkennbar. Vielmehr hat die Prüfungsstelle den angefochtenen Beschluss hinreichend mit Gründen versehen.

Im vorliegenden Fall stellte die Prüfungsstelle dar, dass und warum das Verfahren des Anspruchs 1 nach Hauptantrag – über die Verwendung eines Computers oder Computernetzwerks hinausgehend – keine Anweisungen enthalte, die der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln dienen, was mit Blick auf übliche Verkaufsberatungs-, Bestell- und Produktionsvorgänge im Einzelnen erläutert wurde; dieses Verfahren unterfalle somit dem Patentierungsausschluss des § 1 (3), (4) PatG. Die verwendeten Einrichtungen in der Anordnung des Patentanspruchs 17 nach Hauptantrag würden ebenfalls technisch nicht weitergebildet, so dass die beanspruchte Anordnung zumindest mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig sei. Die Anordnungen und Vorrichtungen des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1, 2 und 3 unterschieden sich von der Anordnung des Patentanspruchs 17 nach Hauptantrag nur durch Merkmale, die die jeweils beanspruchte Anordnung technisch nicht weiterbildeten, so dass der jeweilige Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 1, 2 und 3 ohne erfinderische Tätigkeit für seinen Gegenstand erzielbar und daher nicht gewährbar sei.

Hiermit hat die Prüfungsstelle den an eine Begründung zu stellenden Anforderungen Genüge getan. Insbesondere hat sie zum Ausdruck gebracht, dass sie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von fachüblich bekannten Computern und

Computernetzwerken einerseits und von im Zusammenhang mit Verkaufs-, Bestell- und Fertigungsvorgängen für Kraftfahrzeuge bekannten Schritten andererseits ausgeht. Die Angabe eines konkreten Standes der Technik ist entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht unbedingt erforderlich; vielmehr ist vom allgemeinen Fachwissen auszugehen, wenn der Stand der Technik kein Vorbild für den beanspruchten Gegenstand enthält, um den beanspruchten Gegenstand auf naheliegen zu prüfen (vgl. Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl., § 4 Rdnr. 76ff.).

Die Prüfungsstelle hat demnach keine fehlerhafte Sachbehandlung vorgenommen, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde.

### **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.

Dr. Morawek

Eder

Dr. Thum-Rung

Hoffmann

Fa