



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 130/14

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
11. Januar 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 023 048.8 - 53

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Januar 2017 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Ing. Altvater und Dr.-Ing. Flaschke

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Dezember 2011 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die am 16. Mai 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 10 2007 023 048.8 nimmt eine US-Priorität vom 18. Mai 2006 in Anspruch und trägt die Bezeichnung

„Intelligentes System zur Bestimmung einer optimalen Partitionsgröße in einer auf Bestellung fertigenden Umgebung“.

Die Patentanmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Dezember 2011 zurückgewiesen, da der Gegenstand des (damals geltenden) Patentanspruchs 11 unter das Patentierungsverbot des § 1 PatG falle und daher nicht gewährbar sei.

Als Stand der Technik wurde im Prüfungsverfahren die Druckschrift

D1 US 6 351 850 B1

genannt.

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 27. Dezember 2011 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:
 - Patentansprüche 1 bis 3, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
 - Beschreibung, Seiten 1 bis 3, 5 bis 15, eingegangen am 16. August 2007, Seiten 4 und 4a, eingegangen am 30. März 2010,
 - Figuren 1 bis 4, eingegangen am 16. August 2007,
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der **Patentanspruch 1** lautet:

„Verfahren zum Fertigen eines Informationsverarbeitungssystems in einer auf Bestellung fertigenden Umgebung, aufweisend:

- a. Bestimmen (430) von zusätzlich verfügbarer Herunterlade-Kapazität für eine bestimmte Zeitdauer auf Basis einer Mehrzahl von Fabrik-Parametern einschließlich einer Anzahl von Bestellungen, einer Anzahl von Zellen und einem größtmöglichen Durchsatz der Zellen in dieser bestimmten Zeitdauer;
- b. Auswählen von Daten zum Herunterladen auf das Informationsverarbeitungssystem, einschließlich zusätzlicher Software für das Informationsverarbeitungssystem mit optionaler, gesperrter oder Prüf-Software;

- c. Erzeugen (320) einer sicheren Wiederherstellungs-Partition mit vorgegebener Größe;
- d. Herunterladen (322) der ausgewählten Daten in eine C-Partition einer Festplatte des Informationsverarbeitungssystems;
- e. Bestimmen (330), ob die ausgewählten Daten in die Wiederherstellungs-Partition passen;
- f. falls nicht, Vergrößern (334) der Wiederherstellungs-Partition um einen vorbestimmten Prozentsatz;
- g. Laden (332) der Daten auf die Wiederherstellungs-Partition;
- h. Bestimmen (340), ob alle Daten auf die Wiederherstellungs-Partition passen; und
- i. falls nicht, Wiederholen der Schritte e. bis h.;
- j. falls ja, Bestimmen (350), ob der verbleibende freie Speicherraum in der Wiederherstellungs-Partition innerhalb eines vorbestimmten maximalen freien Speicherraum-Parameters ist; und
- k. falls nicht, Zurückkehren zu Schritt e., um das Laden der Daten auf eine kleinere Wiederherstellungs-Partition zu versuchen.“

Der nebengeordnete **Patentanspruch 3** lautet:

„Vorrichtung zum Fertigen eines Informationsverarbeitungssystems in Übereinstimmung mit dem Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche.“

Wegen des Wortlauts des Anspruchs 2 wird auf die Akte 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 zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG.

1. Die Anmeldung betrifft ein intelligentes System zum Bestimmen einer optimalen Partitionsgröße in einer auf Bestellung fertigen Umgebung (geltende Beschreibung, S. 1, Z. 15-18).

Die Anmeldung geht davon aus, dass Systemherstellern von Originalausrüstung (Original Equipment Manufacture, OEM) bekannt sei, einen Teil der Systemfestplatte zu kennzeichnen, um eine sichere Wiederherstellungs-Partition bereitzustellen, wo Diagnoseprogramme, Speicherabbilder, Installationsprogramme usw. für die spätere Verwendung gespeichert werden können. Die OEM-Systemhersteller sperrten diesen Teil der Systemfestplatte wirkungsvoll, sodass Benutzer die Partition nicht leicht löschen und nicht leicht manipulieren könnten oder die Partition beschädigen könnten. Ein mögliches, mit dieser sicheren Wiederherstellungs-Partition verbundenes Problem sei, dass der verfügbare Speicher der Festplatte um die Größe der sicheren Wiederherstellungs-Partition verringert sei.

In einer auf Bestellung fertigen Umgebung (Built-to-Order) könne das Abschätzen des benötigten Speicherplatzes auf einer Einzelsystembasis schwierig sein, da die Inhalte der Wiederherstellungs-Partition während der Systemfertigung dynamisch festgelegt würden. Um eine mögliche negative Kundenerfahrung zu minimieren sei es wünschenswert, ein Verfahren zur Zuweisung von gerade ausreichend Speicherplatz für die Wiederherstellungs-Partition bereitzustellen, wie er für die Daten dieser speziellen Bestellung benötigt werde.

Herstellern von Informationsverarbeitungssystemen sei das Verwenden eines auf Bestellung fertigen Modells bekannt. Ein Vorteil dieses Modells gegen-

über einem herkömmlichen Geschäftsmodell sei die Fähigkeit, ein Kunden-speicherabbild (customer image) zu ändern.

Einige auf Bestellung fertigende Hersteller könnten zusätzlich Fabrikverwendungs-Erfordernisse auf einer täglichen Basis bestimmen. Eine auf Bestellung fertigende Umgebung könne mehrere Terabytes von optionaler, gesperrter oder Prüf-Software auf einem Fabrikinstallationsserver vorhalten. Laden eines Teils oder dieser gesamten Software auf ein Kundensystem könne für den Hersteller des Informationsverarbeitungssystems zusätzliche Verkäufe bewirken, indem dem Kunden Beispiele von Software bereitgestellt würden, von denen er sonst nichts gewusst hätte. Da ein Teil dieser Inhalte gesperrt oder optional sei, würde es in einigen Fällen die beste Kundenerfahrung ergeben, wenn diese Daten in einer bestimmten Partition bspw. in einer Host Protected Area (HPA) versteckt wären. Es sei ein Kundenbedürfnis sicherzustellen, dass diese Partition nur so groß wie notwendig sei, entsprechend den optionalen/gesperrten/Prüfdaten, die für dieses System heruntergeladen würden (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, Z. 20 bis S. 4, Z. 11).

In den Anmeldeunterlagen ist eine Aufgabe nicht explizit angegeben. Die Anmelderin hat in der mündlichen Verhandlung als Aufgabe sinngemäß das Herstellen eines Informationsverarbeitungssystems mit vergrößerter Funktionalität unter Berücksichtigung der Fertigungsressourcen der Fabrik und der technischen Gegebenheiten des Zielcomputers bei gleichzeitiger Entlastung des Servers genannt.

Diese Aufgabe soll durch die Merkmale des auf ein Verfahren zum Fertigen eines Informationsverarbeitungssystems gerichteten Anspruchs 1 und den auf eine Vorrichtung zum Fertigen eines Informationsverarbeitungssystems gerichteten Anspruch 3 gelöst werden.

Gemäß Anspruch 1 ist ein Verfahren zum Fertigen eines Informationsverarbeitungssystems in einer auf Bestellung fertigenden Umgebung (Built-to-Or-

der) vorgesehen. Als Vorbereitung zur Festlegung der auf das herzustellende System herunterzuladenden Daten, die zusätzliche optionale, gesperrte oder Prüf-Software einschließen, wird eine zusätzlich verfügbare Herunterlade-Kapazität für eine bestimmte Zeitdauer auf Basis einer Mehrzahl von Fabrik-Parametern einschließlich einer Anzahl von Bestellungen, einer Anzahl von Fertigungs-Zellen und einem größtmöglichen Durchsatz der Zellen in dieser Zeitdauer bestimmt (Merkmal a.). Die entsprechend ausgewählten Daten werden in eine C-Partition einer Festplatte des Informationsverarbeitungssystems heruntergeladen, nachdem eine sichere Wiederherstellungs-Partition einer vorbestimmten Größe erzeugt wurde (Merkmale b. bis d.). Im folgenden Schritt wird bestimmt, ob die ausgewählten Daten in die Wiederherstellungs-Partition passen (Merkmal e.). Falls dies nicht der Fall ist, wird die Wiederherstellungs-Partition um einen vorgegebenen, festen Prozentsatz vergrößert (Merkmal f.). Dann erfolgt ein Laden der in der C-Partition bereitgestellten ausgewählten Daten auf die Wiederherstellungs-Partition (Merkmal g.), in dessen Anschluss geprüft wird, ob die Daten vollständig auf die Wiederherstellungs-Partition passen (Merkmal h.). Ist dies nicht der Fall, werden die Verfahrensschritte beginnend mit dem Vergrößern der Wiederherstellungs-Partition um einen vorgegebenen, festen Prozentsatz wiederholt (Merkmal i.). War das Laden in die Wiederherstellungs-Partition erfolgreich, wird geprüft, ob ein verbleibender freier Speicherplatz in der Wiederherstellungs-Partition innerhalb eines vorbestimmten freien Speicherraum-Parameters liegt (Merkmal j.). Sollte dies nicht der Fall sein, wird das Laden der Daten auf eine kleinere Wiederherstellungs-Partition versucht, wobei die vorausgehenden Prüfungen wiederholt werden (Merkmal k.).

Der nebengeordnete Vorrichtungsanspruch 3 nimmt Bezug auf die vorangehenden Verfahrensansprüche.

2. Einige Merkmale des Anspruchs 1 bedürfen der Erläuterung.

Bei der in Merkmal b. genannten optionalen, gesperrten oder Prüf-Software (die in der Beschreibung auch unter dem allgemeinen Begriff „optionalen/gesperrten/Prüfdaten“ zusammengefasst wird) handelt es sich um Programme, die bei der Fertigung eines Kundenrechners – in Abhängigkeit von der Auslastung des Fertigungssystems – auf diesem Rechner zusätzlich bereitgestellt werden sollen. Diese Programme sind nicht Gegenstand der Kundenbestellung und entsprechen nicht den Wiederherstellungsdaten einer üblichen sicheren Wiederherstellungspartition, sondern es ist vielmehr beabsichtigt, diese Software zusätzlich zu diesen Wiederherstellungsdaten innerhalb der sicheren Wiederherstellungspartition bereitzustellen (vgl. geltende Beschreibung, S. 3, Z. 23-29; S. 4, Z. 15 bis S. 5, Z. 6). Die Optimierung der Größe dieser Wiederherstellungspartition, deren Ergebnis in der Beschreibung als „optimale Partition“ bezeichnet wird, erfolgt nur für ausgewählte Daten, die gemäß Merkmal b. optionale, gesperrte oder Prüf-Software umfassen. Eine Optimierung der Größe einer Partition ohne diese Zusatzprogramme, die in der Anmeldung als „Standard-Partition“ bezeichnet wird, ist dagegen nicht vorgesehen (vgl. geltende Beschreibung, S. 9, Z. 23-29).

3. Die Ansprüche 1 bis 3 sind zulässig (§ 38 PatG).

Anspruch 1 basiert auf der Beschreibung des Verfahrens nach Figur 3 (vgl. deutsche Übersetzung der Anmeldeunterlagen, S. 9, Z. 22 bis S. 11, Z. 19), wobei die Auswahl der in die Wiederherstellungs-Partition zu ladenden Daten einschließlich zusätzlicher Software basierend auf dem Beispiel zu Figur 4 präzisiert wurde (vgl. deutsche Übersetzung der Anmeldeunterlagen, S. 13, Z. 29 bis S. 14, Z. 2).

Der Vorrichtungsanspruch 3 nimmt Bezug auf die vorangehenden Verfahrensansprüche und basiert auf dem ursprünglichen Anspruch 7 in Verbindung mit Seite 9, erster Absatz der ursprünglichen Beschreibung in deutscher Übersetzung.

Anspruch 2 basiert auf dem ursprünglichen Anspruch 3 und wurde sprachlich an Anspruch 1 angepasst.

4. Der jeweilige Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 ist grundsätzlich dem Patentschutz zugänglich (§ 1 PatG).

- a) Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 3 liegt jeweils auf technischem Gebiet im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren der elektronischen Datenverarbeitung zunächst zu klären, ob der Gegenstand der Erfindung auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG). Dies ist vorliegend zu bejahen, da die Verwendung eines Computersystems zur Ausführung des mit Anspruch 1 beanspruchten Verfahrens bzw. für eine dazu geeignete Vorrichtung gemäß Anspruch 3 vorausgesetzt wird (vgl. BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 – X ZR 121/09, GRUR 2011, 610, zweiter Leitsatz – Webseitenanzeige).

- b) Der jeweilige Gegenstand der Ansprüche 1 und 3 ist auch nicht vom Patentschutz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 3 i. V. m. 4 PatG).

Ein auf dem Gebiet der Technik eingesetztes Verfahren ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht schon deswegen dem Patentschutz zugänglich, weil es zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs auch den Einsatz eines Programms zur Steuerung einer Datenverarbeitungsanlage vorsieht (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2004 – X ZB 33/03, GRUR 2005, 141, Abs. II. 4. a) – Anbieten interaktiver Hilfe). Da das Gesetz Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche vom Patentschutz ausschließt, muss die beanspruchte Lehre vielmehr über die für die Patentfähigkeit unabdingbare Technizität hinaus Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (vgl.

BGH, Beschluss vom 20. Januar 2009 – X ZB 22/07, GRUR 2009, 479, Abs. II. 2. b – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; Beschluss vom 22. April 2010 – Xa ZB 20/08, GRUR 2010, 613, Abs. II. 4. c) aa) – Dynamische Dokumentengenerierung). Der Ausschlussbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG greift schon dann nicht ein, wenn wenigstens einem Teil der Lehre ein konkretes technisches Problem zu Grunde liegt. Es ist dann un- schädlich, wenn dieses Bestandteil eines umfassenderen durch die bean- spruchte Lehre gelösten Problems ist, das seinerseits keinen technischen Charakter besitzt (vgl. BGH - Anbieten interaktiver Hilfe, Abs. II. 2. b). Die Lö- sung eines konkreten technischen Problems mit Hilfe eines (programmierten) Computers kann vor dem Hintergrund des Patentierungsverbotes eine Pa- tentfähigkeit zur Folge haben. Das hat zur Folge, dass bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit diese (Teil-)Problemlösung in den Blick zu nehmen ist. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen genügen in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht; sie sind nur in dem Umfang von Bedeu- tung, in dem sie auf die Lösung des technischen (Teil-)Problems mit techni- schen Mitteln Einfluss nehmen (vgl. BGH - Steuerungseinrichtung für Untersu- chungsmodalitäten, a. a. O.).

Die vorliegende Anmeldung sieht vor, in Abhängigkeit von der Auslastung der Fertigungsressourcen, d. h. eventuell vorhandener freier Herunterlade-Kapa- zität, auf einer versteckten bzw. sicheren Wiederherstellungspartition zusätzli- che optionale, gesperrte oder Prüf-Software bereitzustellen. Diese Software ermöglicht dem Hersteller zusätzliche Verkäufe, falls sich der Kunde für den Kauf dieser – von ihm nicht bestellten Zusatzprogramme – entscheidet (vgl. geltende Beschreibung, S. 11, Z. 21 – S. 12, Z. 4). Durch diese Zusatzpro- gramme, die damit ausschließlich aus geschäftlichen Gründen geladen wer- den, wird die beanspruchte Anpassung der für diese Software vorgesehenen Partition auf dem Informationsverarbeitungssystem erst notwendig, um dem Kunden trotz dieser zusätzlichen Daten einen möglichst großen nutzbaren Speicherbereich bereitzustellen. Der hierzu beanspruchte Ablauf dient damit

der Umsetzung eines Geschäftsprozesses mittels eines Computersystems und somit nicht der Lösung einer technischen Problemstellung. Denn im Verkauf eines Computers mit vorinstallierter Software, die der Kunde nicht bestellt hat, ist eine Geschäftspraxis zu sehen (vgl. auch EuGH, Urteil vom 7. September 2016, C-310/15).

Die Auffassung der Anmelderin, dass das Bereitstellen von nicht bestellter Software auf den Partitionen des Informationsverarbeitungssystems eine „bessere Kundenerfahrung“ schaffe und damit zu einer erweiterten Funktionalität des Computersystems führe, überzeugt in diesem Zusammenhang nicht. Sie steht nicht im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentierungsausschluss für Datenverarbeitungsprogramme als solche nach § 1 Abs. 3 i. V. m. 4 PatG, denn nach dieser Argumentation wäre jegliches Datenverarbeitungsprogramm für ein Informationsverarbeitungssystem bereits aufgrund seiner Speicherung auf einem computerlesbaren Datenträger als neue „Funktionalität“ eines Computersystems dem Patentschutz zugänglich.

Das beanspruchte Verfahren bzw. die Vorrichtung umfasst jedoch zwei Teilaspekte, die im Rahmen dieser geschäftlich veranlassten Maßnahmen der Lösung technischer Teilprobleme mit technischen Mitteln dienen (vgl. BGH – Webseitenanzeige, erster Leitsatz, a. a. O.; BGH – Dynamische Dokumentengenerierung, zweiter Leitsatz, a. a. O.). Damit sind das beanspruchte Verfahren und die beanspruchte Vorrichtung nicht vom Patentschutz ausgeschlossen.

Die Anpassung von Partitionen – hier die Minimierung der Größe einer vom Nutzer nicht verwendbaren Partition (vgl. Merkmale e. bis i.) – stellt unabhängig vom Dateninhalt der Partition eine technische Problemstellung dar, da im Ergebnis die Eigenschaften des Informationsverarbeitungssystems, hier insbesondere die vom Nutzer und Betriebssystem zum Betrieb des Rechners nutzbaren Speicherressourcen, beeinflusst werden und mit der jeweiligen

Speicherkapazität und Datenmenge technische Gegebenheiten Berücksichtigung finden.

Des Weiteren führt die lokale Zwischenspeicherung auf der C-Partition des zu fertigenden Informationsverarbeitungssystem (vgl. Merkmal d.) dazu, dass bei der iterativen Anpassung der Zielpartition kein zusätzliches bzw. wiederholtes Herunterladen der jeweiligen Software von einem Server des Fertigungssystems erforderlich ist und die Durchführung des Anpassungsvorgangs auf den lokalen Fertigungsplatz beschränkt wird. Damit zielt das Verfahren auf eine Entlastung der Server- und Netzwerkressourcen des Fertigungssystems ab.

Die der Anmeldung zugrunde liegende **objektive Problemstellung** ist daher in der Optimierung der Größe einer Speicherpartition bei der Fertigung eines Informationsverarbeitungssystems unter Berücksichtigung der technischen Gegebenheiten des Zielcomputers und des Fertigungssystems zu sehen.

Der zuständige **Fachmann** zur Lösung der vorstehend genannten technischen Teilprobleme weist eine abgeschlossene Hochschulausbildung auf dem Gebiet Informationstechnik auf und hat Erfahrung auf dem Gebiet der Konfiguration nutzerspezifischer Informationsverarbeitungssysteme.

c) Bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit können die Merkmale a. bis c. unberücksichtigt bleiben.

Die Merkmale a. und b. gemäß Anspruch 1, die eine Abhängigkeit des Verfahrens zur Auslastung von Fertigungsressourcen herstellen (vgl. S. 8, zw. Abs.; S. 12, Z. 17 bis S. 14, Z. 2), tragen – entgegen der Auffassung der Anmelderin – nicht den tatsächlichen technischen Gegebenheiten der Fertigungsumgebung Rechnung. Zwar wird die Auslastung der Fertigungsressourcen auch durch technische Randbedingungen bestimmt. Im vorliegenden Fall erfolgt allerdings nur eine Prognose der Auslastung der Fertigung aufgrund von vorliegenden Bestellungen und Erfahrungswerten, bspw. einer durchschnittlichen

Herunterlade-Geschwindigkeit (vgl. S. 12, 3. Abs.). Die Herunterlade-Kapazität gemäß Merkmal a. wird somit nicht aufgrund eines tatsächlichen, zeitnah erfassten Zustands des Fertigungssystems ermittelt.

Ebenso folgt aus dem Erzeugen einer „sicheren“ Wiederherstellungspartition gemäß Merkmal c. nicht bereits eine Lösung eines technischen Teilproblems, da sich das beanspruchte Verfahren gerade nicht mit der Sicherheit der entsprechenden Partition befasst, sondern diese nur als bekannten Partitionstyp voraussetzt.

Damit können die Merkmale a. bis c. bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit unberücksichtigt bleiben, soweit sie über das zwangsläufig vorab erfolgende Erzeugen einer Auswahl von Daten und einer Partition vorgegebener Größe als Voraussetzung des weiteren Verfahrensablaufs hinausgehen, da sie die Lösung der technischen Teilprobleme mit technischen Mitteln nicht bestimmen oder beeinflussen (vgl. bspw. BGH, Urteil v. 26. Oktober 2010 – X ZR 47/07, zweiter Leitsatz – Wiedergabe topografischer Informationen).

5. Der jeweilige Gegenstand der nebengeordneten Ansprüche 1 und 3 ist unter Berücksichtigung des im Verfahren befindlichen Standes der Technik neu (§ 3 PatG).

a) Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist neu, da die einzige bisher im Verfahren befindliche Druckschrift D1 nicht sämtliche Merkmale des Anspruchs aufweist.

Aus **Druckschrift D1** ist mit dem Installieren eines Betriebssystems (operating system) ein Verfahrensschritt beim Fertigen eines Informationsverarbeitungssystems bekannt, wobei das Informationsverarbeitungssystem einen Speicher (data storage medium) umfasst (vgl. Sp. 3, Z. 37-40 und Anspruch 1 / **teilweise einleitendes Merkmal**). Es erfolgt dabei das Auswählen der auf dem Informationsverarbeitungssystem abzulegenden Daten (vgl. Sp 3, Z. 40 ff.,

Schritt a) / **teilweise Merkmal b.**). Das aus Druckschrift D1 entnehmbare Verfahren weist das Erzeugen zumindest zweier Partitionen in dem Speicher des Informationsverarbeitungssystems auf, wobei eine der Partitionen eine vorgegebene Größe aufweist (vgl. Sp. 3, Z. 64-67; i. V. m. Sp. 6, Z. 23-31 / **teilweise Merkmal c.**). Nach Druckschrift D1 wird zudem bestimmt, ob die Informationen in die Partition mit vorgegebener Größe passen (vgl. Sp. 6, Z. 42-48; und Anspruch 1, insbes. Sp. 9, Z. 29-31 / **Merkmal e.**). Falls die Partition mit vorgegebener Größe nicht groß genug ist, wird diese Partition gemäß dem ermittelten Platzbedarf vergrößert (vgl. Anspruch 1, insbes. Sp. 9, Z. 32-38; sowie Sp. 7, Z. Z. 24 ff. / **teilweise Merkmal f.**). Zudem ist ein Laden von Informationen in die Partition mit vorgegebener Größe basierend auf einer speziellen Konfiguration entnehmbar (vgl. Sp. 4, Z. 1-2 und Anspruch 1, insbes. Sp. 9, Z. 39-40 / **Merkmal g.**).

Es kann dahingestellt bleiben, ob Druckschrift D1 ein Verfahrensablauf in einer auf Bestellung fertigenden Umgebung zu entnehmen ist, bei dem aufgrund zusätzlich verfügbarer Herunterlade-Kapazitäten Daten einschließlich zusätzlicher Software zum Herunterladen auf eine sichere Wiederherstellungspartition ausgewählt werden, denn die Merkmale a., b. und c. können bei der Prüfung unberücksichtigt bleiben (vgl. vorstehende Ausführungen zur Lösung einer technischen Problemstellung, Abs. II. 4. c)).

Druckschrift D1 ist jedoch insbesondere kein Zwischenschritt des Herunterladens der ausgewählten Daten auf eine andere Partition des herzustellenden bzw. zu konfigurierenden Informationsverarbeitungssystems zu entnehmen (Merkmal d. fehlt). Eine iterative Anpassung der Partitionsgröße um einen vorgegeben Prozentsatz ist nicht vorgesehen (Merkmal f. fehlt teilweise, Merkmal i. fehlt). Weiterhin ist kein vorgegebener verbleibender freier Speicherraum in der Wiederherstellungs-Partition und dessen Überprüfung bzw. Anpassung vorgesehen (Merkmale j. und k. fehlen).

b) Der Gegenstand des dem Anspruch 1 nebengeordneten Vorrichtungsanspruchs 3 ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik ebenfalls neu. Denn Anspruch 3 sieht eine Vorrichtung zum Fertigen eines Informationsverarbeitungssystems in Übereinstimmung mit dem Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche vor. Aufgrund des Rückbezugs geltend daher die Ausführungen zu Anspruch 1 hier in gleicher Weise.

6. Der jeweilige Gegenstand der nebengeordneten Ansprüche 1 und 3 ist dem Fachmann auch unter Einbeziehung seines Fachwissens aus dem bisher im Verfahren befindlichen Stand der Technik (Druckschrift D1) nicht nahegelegt (§ 4 PatG).

Wie vorstehend beschrieben, ist **Druckschrift D1** kein Hinweis darauf zu entnehmen, die ausgewählten Daten vor dem Laden in die Zielpartition („sichere Wiederherstellungspartition“) im Rahmen einer iterativen, prozentualen Anpassung dieser Partition zuerst auf einer weiteren Partition des zu konfigurierenden Systems („C-Partition“) bereitzustellen (vgl. Merkmal d. i. V. m. Merkmale f., i.). Dies ergibt sich für den Fachmann auch nicht unter Einbeziehung seines Fachwissens, da Druckschrift D1 weder einen solchen vorbereitenden Schritt des Herunterladens vorsieht noch eine mehrstufige Anpassung der Partitionsgröße der Zielpartition des zu fertigenden Informationsverarbeitungssystems erfolgt (vgl. Sp. 6, Z. 6 bis Sp. 7, Z. 52, sowie Anspruch 1).

Druckschrift D1 ist außerdem kein Hinweis darauf zu entnehmen, einen vorgegebenen verbleibenden freien Speicherraum in der Wiederherstellungspartition vorzusehen und die Partition entsprechend zu überprüfen und ggf. anzupassen (vgl. Merkmale j. und k.). Vielmehr sieht Druckschrift D1 nur die Bestimmung der geeigneten Größe der Zielpartition anhand von Informationen über die dort abzulegenden Daten vor (vgl. Sp. 6, Z. 6 bis Sp. 7, Z. 52, sowie Anspruch 1).

Auch unter Einbeziehung seines Fachwissens ergibt sich für den Fachmann aus Druckschrift D1 keine Veranlassung, die ausgewählten Daten vor der Anpassung der sicheren Wiederherstellungspartition vorbereitend auf einer weiteren Partition des zu konfigurierenden Systems abzulegen, die Anpassung der Wiederherstellungspartition iterativ vorzunehmen und einen vorgegebenen verbleibenden freien Speicherraum in der Zielpartition vorzusehen.

Dies gilt in gleicher Weise für den auf Anspruch 1 direkt bzw. indirekt rückbezogenen nebengeordneten Anspruch 3, dessen Vorrichtung durch die Eignung zur Verfahrensdurchführung gemäß Anspruch 1 bzw. Anspruch 2 bestimmt ist.

7. Die Sache war gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da neue Tatsachen vorliegen.

Dies ergibt sich daraus, dass der nunmehr beanspruchte Verfahrensablauf des geltenden Anspruchs 1 im Wesentlichen dem Ausführungsbeispiel zu Figur 3 der Anmeldung entnommen ist und ausweislich der Amtsakte nicht Gegenstand der im Prüfungsverfahren erfolgten Recherche und der dort diskutierten Anspruchsfassungen war.

Das nunmehr vorliegende Patentbegehren genügt den Anforderungen des § 1 PatG und erfüllt damit die Voraussetzungen für eine Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit gemäß §§ 3 und 4 PatG. Wie vorstehend dargelegt, ist das nunmehr beanspruchte Verfahren zum Fertigen eines Informationsverarbeitungssystems dem Fachmann aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nahegelegt.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem Gesichtspunkt der §§ 3 und 4 PatG ein einer Patenterteilung möglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert. Zu deren Ermittlung sind in erster Linie die Prüfungsstellen des Patentamts berufen, welche hierzu über

geeignete Recherchemittel und Fachkenntnisse verfügen. Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, war die Sache – auch um der Anmelderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen – zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

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 Patentamt 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, 8. Aufl., § 80 Rn. 92 ff.).

Die Prüfungsstelle hat nach dem ersten und einzigen Prüfungsbescheid vom 17. Juni 2009, auf den hin die Anmelderin mit dem Schriftsatz vom 30. März 2010 einen geänderten Anspruchssatz vorgelegt und hilfsweise eine Anhörung beantragt hat, die Anmeldung am 27. Dezember 2011 zurückgewiesen.

Im angefochtenen Beschluss liegen Verfahrensfehler vor (Schulte/Püschel, a. a. O., § 73 Rn. 142, 154), da die Prüfungsstelle die von der Anmelderin im Schriftsatz vom 30. März 2010 hilfsweise beantragte Anhörung abgelehnt hat und auf die mit Schriftsatz vom 30. März 2010 neu eingereichten Ansprüche erstmals im Zurückweisungsbeschluss eingeht.

Bei der Einschätzung der Sachdienlichkeit der hilfsweise beantragten Anhörung ist der Beurteilungsspielraum der Prüfungsstelle überschritten worden. § 46 Abs. 1

Satz 2 PatG in der bis zum 31. März 2014 geltenden Fassung gibt vor, dass der Anmelder bis zum Beschluss über die Erteilung auf Antrag zu hören ist, wenn es sachdienlich ist. Sachdienlich ist nach ständiger Rechtsprechung eine Anhörung immer dann, wenn sie aus objektiver Sicht das Verfahren fördern kann (vgl. Schulte/ Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 46 Rn. 11, 12, 14, 15; BPatGE 18, 30, 39; 39, 204, 205). Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn triftige Gründe dafür vorliegen (Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 46 Rn. 15).

Die Durchführung der beantragten Anhörung hätte nur bei fehlender Sachdienlichkeit unterbleiben dürfen. Objektive Gründe, die die Ablehnung des Antrags auf Anhörung rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. Die Sachdienlichkeit einer Anhörung ist nicht nur bei Meinungsverschiedenheiten über Sachfragen gegeben, sondern auch, wenn eine unterschiedliche Auffassung in rechtlichen Fragen besteht (Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 46 Rn. 14). Von einer bereits ausreichend diskutierten Frage kann bei einem einzigen Prüfungsbescheid nicht die Rede sein, zumal die Anmelderin in ihrer Eingabe zu den angesprochenen rechtlichen Fragen Stellung nimmt und neu formulierte Patentansprüche eingereicht hat.

Der Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs beinhaltet, dass sich der Einzelne vor einer Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zum Verfahren und seinem voraussichtlichen Ergebnis äußern kann. Damit darf eine Entscheidung nur auf Gründen beruhen, zu denen sich der Beteiligte äußern konnte. Dies umfasst dennotwendig, dass sie ihm zuvor mitgeteilt werden müssen. Ausfluss dieses Grundsatzes sind u. a. die Vorschriften der § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG, § 45 Abs. 2 PatG und § 48 Satz 2 PatG (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, a. a. O., § 48 Rn. 14 ff.).

Zu den Merkmalen des von der Anmelderin mit dem Schriftsatz vom 30. März 2010 neu eingereichten Patentanspruchs 11 hat die Prüfungsstelle erstmals im Zurückweisungsbeschluss vom 27. Dezember 2011 Stellung genommen und damit ihre Entscheidung auf Umstände gestützt, die der Anmelderin noch nicht mitgeteilt waren. Die neu aufgenommenen Merkmale ergeben sich für den

Fachmann auch nicht zwangsläufig aus den im einzigen Bescheid der Prüfungsstelle gemachten Ausführungen, womit die dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegende Argumentation der Anmelderin erstmals im Beschluss mitgeteilt worden ist. Damit liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (vgl. Busse/Engels, a. a. O., § 80 Rn. 100 und Schulte/Püschel, a. a. O., § 73 Rn. 142).

In der Art und Weise der Beurteilung der vorliegenden Anmeldung durch die Prüfungsstelle ist daher eine unangemessene Sachbehandlung zu sehen und die Beschwerdegebühr ist zurückzuerstatten (Busse, a. a. O., § 80 Rn. 104 und 112).

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