



# BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 31/17

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
11. September 2018

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Patentanmeldung 10 2004 043 756.4**

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. September 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Strößner sowie der Richter Dr. Friedrich, Dr. Zebisch und Dr. Himmelmann

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G08B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Januar 2017 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird im Umfang des Hilfsantrags zur weiteren Prüfung an die Prüfungsstelle für Klasse G08B des Deutschen Patent- und Markenamts zurückverwiesen.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2004 043 756.4 und der Bezeichnung „Anordnung zum Erfassen von Gegenständen in einem Fahrzeug“ wurde am 10. September 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am 16. März 2006 mit der DE 10 2004 043 756 A1 offengelegt. Am 2. Juli 2011 wurde mit Schriftsatz vom 21. Juni 2011 wirksam Prüfungsantrag gestellt.

Die Prüfungsstelle für Klasse G08B hat im Prüfungsverfahren auf den Stand der Technik gemäß der folgenden Druckschrift verwiesen:

D1 DE 201 10 358 U1

Sie hat in einem Prüfungsbescheid vom 30. Juni 2014 ausgeführt, dass die Gegenstände und das Verfahren der selbständigen Ansprüche auf Grund fehlender Neuheit (§ 3 PatG) nicht patentfähig seien (§ 1 Abs. 1 PatG). Auch die Gegen-

stände und Verfahren der übrigen Ansprüche seien entweder nicht neu (§ 3 PatG) oder dem Fachmann nahegelegt (§ 4 PatG). In den Unterlagen könne kein patentbegründender Unterschied zur einzigen genannten Druckschrift erkannt werden, so dass mit einer Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden müsse.

Die Anmelderin hat in einer Eingabe vom 27. August 2014, in der sie die ursprünglichen Ansprüche unverändert aufrecht erhalten und mit der sie eine überarbeitete Beschreibung eingereicht hat, der Ansicht der Prüfungsstelle in allen Punkten widersprochen und dargelegt, warum der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 und damit auch der Gegenstand des nebengeordneten Anspruchs 7 und das Verfahren des nebengeordneten Anspruchs 8 auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns beruhen. In ihrer Erwiderung hat sie neben der Patenterteilung mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Unterlagen auch eine nochmalige Möglichkeit zur Stellungnahme beantragt, falls sich die Prüfungsstelle ihrer Ansicht nicht anschließen vermöge. Eine Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 PatG hat sie nicht beantragt.

In der Folge hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 24. Januar 2017 zurückgewiesen, da der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der ermittelten Druckschrift D1 nicht neu sei (§ 3 PatG). Eine weitere Möglichkeit zur Stellungnahme hat sie der Anmelderin nicht gegeben.

Gegen diesen, der Anmelderin am 28. Januar 2017 zugestellten Beschluss richtet sich die am 21. Februar 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt elektronisch eingelegte Beschwerde, die sie mit Schriftsatz vom 9. Januar 2018 begründet hat.

In der mündlichen Verhandlung am 11. September 2018, in der die Anmelderin durch den Bevollmächtigten Herrn Patentanwalt Dipl.-Ing. S..., LL.M., G... mbB, W...straße 58/59,

B..., vertreten wurde, hat die Anmelderin einen neuen Anspruch 1 eines Hilfsantrags eingereicht und beantragt,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G08B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Januar 2017 aufzuheben.

2.a) Hauptantrag

Ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung „Anordnung zum Erfassen von Gegenständen in einem Fahrzeug“, dem Anmeldetag 10. September 2004 auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 10, eingegangen am Anmeldetag;
- Beschreibungsseiten 1 bis 12, eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am 1. September 2014;
- 1 Seite Bezugszeichenliste,
- 3 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 3, jeweils eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am Anmeldetag.

2.b) Hilfsantrag

Hilfsweise für die unter 2.a) genannte technische Neuerung ein Patent zu erteilen

auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 11. September 2018;
- gegebenenfalls noch anzupassende Unteransprüche;
- gegebenenfalls noch anzupassende Beschreibungsseiten und Bezugszeichenliste;
- die unter 2.a) genannten Zeichnungen.

Anspruch 1 des Hauptantrags ist der am 10. September 2004 eingereichte ursprüngliche Anspruch 1. Dieser lautet mit bei unverändertem Wortlaut eingefügter Gliederung:

- „1. Anordnung (40)
  - 1.1 zum vollständigen Erfassen von mitzuführenden Gegenständen (6, 6a, 38) im Inneren eines Fahrzeuges (2),
    - 1.1.1 insbesondere im Inneren eines Personenkraftwagens,
  - 1.2 mit einer Erfassungsvorrichtung (48) für ein Fahrzeug (2),
    - 1.2.1 welche ausgebildet ist, wenigstens eine genau einem Gegenstand (6, 6a, 38) zugeordnete, sich im Inneren des Fahrzeuges (2) befindende Markierung (100) zu erfassen, und
    - 1.2.2 die Erfassungsvorrichtung (48) ausgebildet ist, ein der Markierung (100) entsprechendes Markierungssignal zu erzeugen, und
  - 1.3 die Anordnung (40) eine Vergleichseinheit (106) mit einem Eingang für das Markierungssignal aufweist,
  - 1.4 und die Anordnung (40) eine mit der Vergleichseinheit (106) wirkverbundene Datenbank (44) für eine Vielzahl von Datensätzen (98) aufweist,
    - 1.4.1 wobei jeder Datensatz (98) eine erwartete Markierung (100) repräsentiert,
  - 1.5 und die Vergleichseinheit (106) ausgebildet ist, das Markierungssignal auszuwerten und mit wenigstens einem Datensatz (98) zu vergleichen, dadurch gekennzeichnet, dass
  - 1.6 die Vergleichseinheit ausgebildet ist, ein ein Vergleichsergebnis repräsentierendes Differenzsignal zu erzeugen und dieses ausgangsseitig auszugeben,
  - 1.7 wobei das Differenzsignal einer Differenz, gebildet aus der wenigstens einen erwarteten Markierung (100) und der wenigstens einen erfassten Markierung (100), entspricht.“

Der in der mündlichen Verhandlung am 11. September 2018 überreichte Anspruch 1 des Hilfsantrags lautet mit bei unverändertem Wortlaut eingefügter Gliederung:

„1. Anordnung (40)

1.1 zum vollständigen Erfassen von mitzuführenden Gegenständen (6, 6a, 38) im Inneren eines Fahrzeuges (2),

1.1.1 insbesondere im Inneren eines Personenkraftwagens,

1.2 mit einer Erfassungsvorrichtung (4, 48) für ein Fahrzeug (2),

1.2.1 welche ausgebildet ist, wenigstens eine genau einem Gegenstand (6, 6a, 38) zugeordnete, sich im Inneren des Fahrzeuges (2) befindende Markierung (100) zu erfassen

1.2.2' und ein der Markierung (100) entsprechendes Markierungssignal zu erzeugen,

1.3 und die Anordnung (40) eine Vergleichseinheit (106) mit einem Eingang für das Markierungssignal aufweist,

1.4 und die Anordnung (40) eine mit der Vergleichseinheit (106) wirkverbundene Datenbank (44) für eine Vielzahl von Datensätzen (98) aufweist,

1.4.1 wobei jeder Datensatz (98) eine erwartete Markierung (100) repräsentiert,

1.5 und die Vergleichseinheit (106) ausgebildet ist, das Markierungssignal auszuwerten und mit wenigstens einem Datensatz (98) zu vergleichen, dadurch gekennzeichnet, dass

1.6 die Vergleichseinheit ausgebildet ist, ein ein Vergleichsergebnis repräsentierendes Differenzsignal zu erzeugen und dieses ausgangseitig auszugeben,

1.7 wobei das Differenzsignal einer Differenz (30), gebildet aus der wenigstens einen erwarteten Markierung (100) und der wenigstens einen erfassten Markierung (100), entspricht,

- 1.8 und dass die Anordnung ein Navigationssystem (52) aufweist, welches mit der Vergleichseinheit (106) wirkverbunden
- 1.8.1 und ausgebildet ist, in Abhängigkeit von dem Differenzsignal einen anzufahrenden Zielort vorzugeben,
- 1.9 wobei die Anordnung (40) ausgebildet ist, eine erzeugte Einkaufsliste zu erfassen, jedem einzukaufenden Gegenstand eine Markierung (100) zuzuordnen, nach Einladen der eingekauften Waren die Markierungen dieser Waren durch die Erfassungsvorrichtung (4, 48) zu erfassen, mit der Vergleichseinheit (106) das Differenzsignal zu erstellen, das den fehlenden Gegenständen entspricht, und dieses Differenzsignal dem Navigationssystem (52) zur Vorgabe des anzufahrenden Zielortes zu übertragen.“

Hinsichtlich der weiteren Ansprüche 2 bis 10 des Hauptantrags sowie der weiteren Unterlagen und Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und erweist sich hinsichtlich des in der mündlichen Verhandlung am 11. September 2018 eingereichten Anspruchs 1 nach Hilfsantrag insoweit als begründet, als der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G08B aufzuheben ist, denn der Anspruch 1 des Hilfsantrags ist zulässig, und die beanspruchte Anordnung nach dem geltenden Anspruch 1 des Hilfsantrags ist durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht patenthindernd getroffen (§§ 1 – 5 PatG). Da jedoch eine Recherche zu dem nunmehr beanspruchten Gegenstand noch nicht stattgefunden hat, so dass möglicherweise weiterer Stand der Technik zu berücksichtigen ist, wird die Anmeldung zur weiteren Recherche und Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG). In Bezug auf den Hauptantrag bleibt die Beschwerde ohne Erfolg.

1. Die Anmeldung betrifft eine Anordnung zum vollständigen Erfassen von mitzuführenden Gegenständen im Inneren eines Fahrzeuges, insbesondere im Inneren eines Personenkraftwagens sowie ein Fahrzeug mit einer solchen Anordnung und ein Verfahren zum vollständigen Erfassen von Gegenständen in einem Fahrzeug.

Gemäß der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung sei aus der JP 09-231 428 A ein Gerät zum Erkennen einer Falschbeladung eines Lastkraftwagens bekannt. Das Gerät könne eine auf einem Frachtstück angebrachte Markierung erfassen, und über ein Telemetriegerät könne eine Liste der mitzuführenden Frachtstücke übertragen werden. Das Gerät bestätige eine Übereinstimmung zwischen den erfassten Markierungen auf den Frachtstücken und den zu transportierenden Frachtstücken.

Bei Fahrten mit einem Personenkraftwagen, beispielsweise bei einer Urlaubsfahrt, stelle sich oftmals das Problem, dass mitzuführende Gepäckstücke, Reisedokumente und andere zum Mitführen in den Urlaub vorgesehene Gegenstände zu Hause oder bei der Heimreise am Urlaubsort vergessen würden. Bei Einkaufsfahrten mit einem Personenkraftwagen stelle sich oftmals das Problem, dass einzukaufende Gegenstände beim Einkaufen vergessen würden (*vgl. Seite 1, 1. bis 5. Abs. der geltenden Beschreibung*).

Hiervon ausgehend liegt nach Angabe der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung anzugeben, welche das Vergessen von mitzuführenden Gegenständen anzeigt beziehungsweise verhindert (*vgl. Seite 1, 6. Abs. der geltenden Beschreibung*).

Diese Aufgabe werde durch die Anordnungen der geltenden Ansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag gelöst.



Die Ansprüche 1 der beiden Anträge beanspruchen demnach eine Anordnung, die geeignet ist, im Inneren eines Fahrzeugs mitzuführende Gegenstände „vollständig“ zu erfassen. Da es praktisch unmöglich ist, alle Gegenstände mit einer Markierung zu versehen, so dass es immer Gegenstände gibt, die auf Grund des Fehlens einer Markierung nicht erfasst werden können, ist unter „vollständig“ zu verstehen, dass die in einer Liste enthaltenen Gegenstände alle erfasst werden können.

Das Fahrzeug wird nur durch das Merkmal 1.1.1 näher charakterisiert. Nach diesem handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Personenkraftwagen. Da dieses Merkmal jedoch fakultativ ist, wird das Fahrzeug durch dieses Merkmal nicht eingeschränkt, so dass eine Eignung für irgendein Fahrzeug, sei es ein Straßen-, Luft- oder Wasserfahrzeug, besteht.

Jedem zu erfassenden Gegenstand ist eine Markierung zugeordnet, die sich im Inneren des Fahrzeugs befindet. Diese Markierung wird nicht weiter konkretisiert, so dass es sich bei ihr auch um das optische Erscheinungsbild des Gegenstandes handeln kann. Auch wird nicht beansprucht, dass sich die Markierung am mitzuführenden Gegenstand befindet, denn sie ist nur „zugeordnet“. Dies bedeutet, dass sich der Gegenstand nicht notwendigerweise im Fahrzeug befinden muss. So wäre es beispielsweise ausreichend, wenn sich ein Bild (= Markierung) oder ein RFID-Tag des mitzuführenden Gegenstandes im Fahrzeug befindet.

Die Anordnung weist eine Erfassungsvorrichtung auf, die die Markierungen erfasst und jeweils ein Markierungssignal erzeugt. Diese Markierungssignale werden dann mit Hilfe einer Vergleichseinheit mit den Datensätzen einer Datenbank verglichen, in denen die zu erwartenden Markierungen gespeichert sind, so dass ein Differenzsignal erzeugt wird. Darunter ist ein Signal zu verstehen, das alle nicht erfassten, möglicherweise aber auch zu viel vorhandenen Markierungen angibt. Welcher Art dieses Differenzsignal ist, wird nicht angegeben.

Mit dem Hilfsantrag wird eine weitere Funktionalität der Anordnung beansprucht. So weist dort die Anordnung ein Navigationssystem auf, das nicht nur parallel vorhanden ist, sondern mit der Vergleichseinheit der Anordnung wirkverbunden ist. Diese Wirkverbindung besteht darin, dass das Navigationssystem in Abhängigkeit von dem Differenzsignal einen anzufahrenden Zielort vorgibt. Dies macht insbesondere dann einen Sinn, wenn es sich bei den zu erfassenden Gegenständen um einzukaufende Gegenstände handelt, so dass der Nutzer der Anordnung durch das Navigationssystem zu Läden geführt wird, in denen der noch fehlende Gegenstand voraussichtlich erworben werden kann. Dementsprechend ist die Anordnung auch in der Lage, eine erzeugte Einkaufsliste zu erfassen und jedem einzukaufenden Gegenstand eine Markierung zuzuordnen. Nach dem Einladen der eingekauften Waren werden die Markierungen von der Erfassungsvorrichtung erfasst und ein Differenzsignal erzeugt. Dieses Differenzsignal gibt folglich an, welche Waren noch fehlen und wird an das Navigationssystem übertragen, so dass dieses an Hand des Differenzsignals einen Zielort vorgibt.

**2.** Die Gegenstände der Ansprüche 1 beider Anträge sind ursprünglich offenbart (§ 38 PatG).

So ist Anspruch 1 des Hauptantrags der am Anmeldetag eingereichte ursprüngliche Anspruch 1, weshalb er zulässig ist.

Auch Anspruch 1 des Hilfsantrags geht von diesem ursprünglichen Anspruch 1 aus (Merkmale 1 bis 1.7), wobei lediglich im Merkmal 1.2.2' eine sprachliche Umformulierung des Merkmals 1.2.2 ohne Änderung des Sinngehalts vorgenommen wurde. Angefügt wurden die weiteren Merkmale 1.8 bis 1.9, welche ein Navigationssystem und dessen Verwendung betreffen. Dabei sind die Merkmale 1.8 und 1.8.1 im ursprünglichen Anspruch 5 offenbart, während das Merkmal 1.9 den Ausführungen zu den im ursprünglichen Unteranspruch 5 enthaltenen Merkmalen im vierten Absatz auf Seite 3 der ursprünglichen Beschreibung und dem Ausführungsbeispiel für den Fall einer Einkaufsliste, welches in Zusammenhang mit der

Figur 2 im Abschnitt vom 5. Absatz der Seite 7 bis zum ersten Absatz auf Seite 9 der ursprünglichen Beschreibung beschrieben wird, entnommen werden kann. Damit ist auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag ursprünglich offenbart, so dass Anspruch 1 nach Hilfsantrag ebenfalls zulässig ist.

**3.** Die Anordnung nach Anspruch 1 des Hauptantrags ist gegenüber der Lehre der Druckschrift D1 nicht neu (§ 3 PatG), so dass sie nicht patentfähig ist (§ 1 Abs. 1 PatG).

Die einzige von der Prüfungsstelle ermittelte Druckschrift D1 beschäftigt sich mit einer Erweiterung der Funktionalität einer Armbanduhr, die darin besteht, die Ausrüstung einer sie tragenden Person in einem festgelegten Umkreis zu überwachen (vgl. S. 2, Z. 1 bis 5: *„Der im Schutzanspruch 1 angegebenen Erfindung liegt das Problem zugrunde, ein System elektrotechnischer, elektronischer und mechanischer Baugruppen für die Integration in Armbanduhren zu schaffen, die eine solche Funktionalität besitzen, dass die Armbanduhr in kontinuierlichen Intervallen das Vorhandensein von vorher festgelegten Objekten überwacht.“*). Hierfür ist ein System vorgesehen, das in eine Armbanduhr integriert werden kann (vgl. Anspruch 1: *„System elektrotechnischer, elektronischer und mechanischer Baugruppen für die Integration in Armbanduhren oder in das Armband der Uhren,...“*), das aber auch für begrenzte Räume, insbesondere Fahrzeuginnenräume nutzbar ist (vgl. Anspruch 6: *„Allgemeine Anwendung und Weiterbildung nach Schutzanspruch 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass die Erfindung auch für Taschenuhren, Mobiltelefone, Personenüberwachungssysteme oder begrenzte Räume (zum Beispiel Fahrzeuginnenräume), oder ähnliche Anwendungen nutzbar ist.“*).

Im Einzelnen offenbart diese Druckschrift in Übereinstimmung mit dem Wortlaut des Anspruchs 1 nach Hauptantrag eine

1. Anordnung

1.1 zum vollständigen Erfassen von mitzuführenden Gegenständen im Inneren eines Fahrzeuges (vgl. die bereits zitierten Ansprüche 1 und 6),

1.1.1 insbesondere im Inneren eines Personenkraftwagens (*dieses Merkmal ist fakultativ und damit unbeachtlich, doch dürfte kein Grund ersichtlich sein, warum eine Verwendung im Inneren eines Personenkraftwagens ausgeschlossen sein sollte, so dass auch das Merkmal 1.1.1 gegeben ist*), mit

1.2 einer Erfassungsvorrichtung (*Empfänger in Fig. 1*) für ein Fahrzeug (vgl. S. 2, Z. 28 bis S. 3, Z. 2: *„Im Falle des Eigenfeldbetriebes wird die Armbanduhr oder das Armband mit Sender/Empfänger ausgerüstet, welcher alternierend die Objektabfrage durchführt – Figur 1.“*),

1.2.1 welche ausgebildet ist, wenigstens eine genau einem Gegenstand zugeordnete, sich im Inneren des Fahrzeuges befindende Markierung (*Kontaktloser Datenträger z. B. Transponder in Fig. 1*) zu erfassen (vgl. S. 2, Z. 22 bis 27: *„Der im Schutzanspruch 4 genannten Ausgestaltung der Erfindung in Schutzanspruch 1 liegt die Eigenschaft zugrunde, dass aktive oder passive Datenträger als Chips (z. B. Klebechips) an den zu überwachenden Objekten angebracht werden. Für Objekte, bei denen sich das direkte Anbringen nicht als sinnvoll oder möglich erweist, kommt ein Datenträger in einem eigenen Gehäuse als Anhänger (z. B. Schlüsselanhänger) zum Einsatz.“*), und

1.2.2 die Erfassungsvorrichtung ausgebildet ist, ein der Markierung entsprechendes Markierungssignal zu erzeugen (vgl. den bereits zitierten Abs. S. 2, Z. 28 bis S. 3, Z. 2), und

1.3 die Anordnung eine Vergleichseinheit mit einem Eingang für die Markierungssignale aufweist, und

1.4 die Anordnung eine mit der Vergleichseinheit wirkverbundene Datenbank für eine Vielzahl von Datensätzen aufweist,

1.4.1 wobei jeder Datensatz eine erwartete Markierung repräsentiert, und

1.5 die Vergleichseinheit ausgebildet ist, die Markierungssignale auszuwerten und mit wenigstens einem Datensatz zu vergleichen (vgl. S. 3, Z. 9 bis 11: *„Ein Vergleichsalgorithmus fragt anhand der Seriennummer den Datenbankinhalt ab und führt in Abhängigkeit mit dem RFID-Signal die Vollständigkeitskontrolle des gespeicherten Objektivorrates durch.“*), wobei

1.6 die Vergleichseinheit ausgebildet ist, ein ein Vergleichsergebnis repräsentierendes Differenzsignal zu erzeugen und dieses ausgangsseitig auszugeben (vgl. S. 2, Z. 13 bis 15: *„Der im Schutzanspruch 3 genannten Ausgestaltung der Erfindung in Schutzanspruch 1, liegt die Eigenschaft zugrunde, dass die Armbanduhr bei Fehlen eines in der Datenbank gespeicherten Objektes durch Signalgabe den Nutzer aufmerksam macht.“*),

1.7 wobei das Differenzsignal einer Differenz, gebildet aus der wenigstens einen erwarteten Markierung und der wenigstens einen erfassten Markierung entspricht (vgl. Anspruch 1: *„...dadurch gekennzeichnet, dass die Armbanduhr mit Armband in kontinuierlichen Intervallen das Vorhandensein von vorher festgelegten Objekten überwacht. Ist ein solches zu überwachendes Objekt im Überwachungsfeld nicht (mehr) vorhanden, so meldet dieses System das Fehlen des Objektes durch ein geeignetes akustisches und/oder optisches und/oder mechanisches Signal - oder als Klartext auf dem Display der Uhr.“*).

Da der Gegenstand des Anspruchs 1 keine weiteren Merkmale aufweist, ist er demnach nicht neu (§ 3 PatG) und damit nicht patentfähig.

Gemäß den Ausführungen des Vertreters der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung sieht die Anmelderin den wesentlichen Unterschied der angemeldeten Anordnung zu der aus Druckschrift D1 im Merkmal 1.1.1. Sie ist der Ansicht, dass die in Druckschrift D1 ausgebildete Armbanduhr zur Überwachung von bereits vorhandenen Gegenständen gegenüber deren Verschwinden ausgebildet sei, so dass sich der beanspruchte Gegenstand darin von dem aus Druckschrift D1 un-

terscheide, dass die zu erfassenden Gegenstände vorab nicht bereits einmal erfasst sein müssen, und mit Hilfe der Anordnung festgestellt werden könne, dass Gegenstände, die vorhanden sein sollten, nicht vorhanden sind, ohne dass diese jemals vorher alle vorhanden waren.

Diesen Unterschied sieht der Senat jedoch nicht, denn auch die in Druckschrift D1 offenbarte Anordnung ist in der Lage, das Fehlen eines Gegenstandes festzustellen, ohne dass dieser jemals vorher vorhanden war und damit erfasst wurde. Dies drückt sich bereits in Anspruch 1 der Druckschrift D1 aus, wo im Satz „Ist ein solches zu überwachendes Objekt im Überwachungsfeld nicht (mehr) vorhanden, so meldet dieses System das Fehlen des Objektes durch ein geeignetes akustisches und/oder optisches und/oder mechanisches Signal ...“ das Wort „mehr“ eingeklammert ist, so dass der Fachmann dies als eine Alternative verstehen wird. Das Abhandenkommen eines Gegenstandes wird somit nur als eine Alternative angesehen, während ganz allgemein das Nichtvorhandensein, das unabhängig davon ist, ob ein Gegenstand schon einmal vorhanden war, festgestellt wird.

Auch die Funktionsweise der Armbanduhr aus Druckschrift D1 zeigt, dass die Funktion unabhängig davon ist, ob ein Gegenstand bereits einmal vorhanden war, und damit seine Markierung erfasst wurde. Denn es werden einfach die erfassten Markierungen mit einer Liste von Markierungen in einer Datenbank verglichen, die vorhanden sein sollten (*vgl. Ansprüche 2 und 3: „2. Objektdatenbank nach Schutzanspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die zu überwachenden persönlichen Objekte in dieser Datenbank durch eine Codierung gespeichert werden können. Ein Vergleichsalgorithmus fragt diese Datenbank kontinuierlich ab und vergleicht anhand der Codierung den Datenbankinhalt mit einem codierten Objektidentifikationssignal. 3. Signalfunktion nach Schutzanspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Armbanduhr bei Fehlen eines in der Datenbank gespeicherten Objektes durch Signalgabe den Nutzer aufmerksam macht. ...“*). Da diese Liste unabhängig davon ist, ob der Gegenstand schon einmal erfasst wurde, spielt es

für die Funktion der Armbanduhr auch keine Rolle, ob der Gegenstand jemals vorher erfasst wurde.

4. Der gewerblich anwendbare (§ 5 PatG) Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nach Hilfsantrag ist neu (§ 3 PatG) und beruht gegenüber der Lehre der als Stand der Technik bisher ermittelten Druckschrift D1 auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG) des Fachmanns.

Wie bereits ausgeführt weist die in Druckschrift D1 offenbarte Anordnung die Merkmale 1 bis 1.7 auf. Zudem weist die Anordnung wie im Merkmal 1.8 beansprucht ein Navigationssystem auf (vgl. S. 1, Z. 16 bis 19: *„Als Beispiel soll auf zeitsignalgesteuerte Uhren verschiedener Hersteller (z. B. Hersteller: Junghans Uhren GmbH, Casio Computer GmbH) oder die Integration von Datenbank, Digitalkamera und neueste Entwicklungen mit Navigationssystem (Hersteller: Casio Computer GmbH) verwiesen werden.“*), denn mit der in Druckschrift D1 offenbarten Erfindung sollen die Funktionen des Organisationsmittels „Armbanduhr“ und damit auch die Armbanduhr mit Navigationssystem um eine weitere Funktion erweitert werden (vgl. S. 1, Z. 29, 30: *„Das Organisationsmittel "Armbanduhr" soll mit dieser Erfindung durch diese sinnentsprechende Funktion erweitert werden.“*).

Jedoch beschreibt Druckschrift D1 keine Wirkverbindung des Navigationssystems mit der von ihr vorgeschlagenen Überwachungsfunktion. Eine solche ist aber naheliegend, denn zum Anmeldezeitpunkt hat unterwegs anders als heute das Internet nicht als nahezu allgegenwärtige Informationsgrundlage gedient, sondern viele Informationen mussten in Ermangelung eines Internetzugangs anderen Quellen entnommen werden. Zu diesem Zweck war auch eine Vielzahl von Informationen in den Datensätzen des Navigationssystems vorhanden, die von den Nutzern des Navigationssystems auch genutzt wurden. Fehlte dem Nutzer ein Gegenstand, so lag es in vielen Fällen nahe, sein Navigationssystem zu nutzen, da dieses Informationen zu Orten enthielt, die geeignet waren, das Fehlen des Gegenstandes zu beheben oder darauf zu reagieren. Stellte der Nutzer beispielsweise fest, dass

seine Brieftasche mit wichtigen Dokumenten abhandengekommen war, so wird er in vielen Fällen sein Navigationssystem danach befragt haben, wo sich die nächste Polizeidienststelle befindet, um dort Meldung oder Anzeige zu erstatten. Er hat somit die Feststellung des Fehlens eines Gegenstandes mit der Vorgabe eines Ortes durch das Navigationssystem händisch verknüpft.

Einen solchen Vorgang zu automatisieren ist eine typische Aufgabe des Fachmanns, die dieser insbesondere dann durchführen wird, wenn er eine Anordnung wie die in Druckschrift D1 beschriebene Armbanduhr vorliegen hat, in der eine Vorrichtung vorhanden ist, die das Fehlen eines Gegenstandes feststellt, und die daneben ein Navigationssystem aufweist, in dem die Angaben zu einem möglichen Zielort vorhanden sind. Damit sind die Merkmale 1.8 und 1.8.1 für den Fachmann naheliegend.

Anders ist dies jedoch beim Merkmal 1.9, das für den Fachmann nicht naheliegt. So gibt es in Druckschrift D1 keinerlei Hinweis auf eine Einkaufsliste, die abgearbeitet werden muss, so dass dem Fachmann eine Wirkverbindung zwischen einer Vergleichseinheit und einem Navigationssystem dahingehend, dass zur Abarbeitung einer Einkaufsliste Zielorte vorgeschlagen werden, nicht nahegelegt ist.

Auch die von der Anmelderin genannte Druckschrift JP 9-231 428 A kann dieses Merkmal nicht nahelegen, denn dort werden zwar die eingeladenen Gegenstände mit einer Ladeliste, welche mit einer Einkaufsliste gleichgesetzt werden kann, abgeglichen, doch offenbart diese Druckschrift kein Navigationssystem, das es in irgendeiner Weise nutzt. Auch beschäftigt sich diese Druckschrift nicht damit, wie der Nutzer des dort offenbarten Systems zu Orten gelangen kann, an denen er fehlende Gegenstände erhält, oder die er als Reaktion auf fehlende Gegenstände anfahren kann oder muss.

**5.** Dennoch war kein Patent zu erteilen und die Anmeldung stattdessen nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zu-



rückzuverweisen. Es steht im Ermessen des Senats, ob eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt erfolgt. Sie sollte aber regelmäßig erfolgen, wenn zur Klärung eines Sachverhalts noch weitere, umfangreichere Recherchen notwendig sind, denn das Bundespatentgericht ist vorrangig für die Rechtskontrolle und nicht für die Ausführung von dem Patentamt als Verwaltungsbehörde kraft Gesetzes übertragenen exekutiven Aufgaben zuständig, wie es die Recherche ist. Zwar führt die Zurückverweisung zu einem Zeitverzug bis zur endgültigen Entscheidung über eine Anmeldung, doch ist, wenn zur Klärung eines Sachverhaltes dem entscheidenden Senat eine umfangreichere Recherche notwendig erscheint, die Anmeldung auch dann an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, wenn es dem Senat möglich wäre, diese Recherche selbst durchzuführen. Denn auf diese Weise wird für den Anmelder der Verlust einer Instanz vermieden (vgl. *Benkard, Patentgesetz, 11. Auflage, § 79 Rdn. 41 und 50 und Schulte/Püschel, Patentgesetz, 10. Auflage, § 79 Rdn. 16 und 26*).

Im vorliegenden Fall ist der nunmehr geltende Anspruch 1 des Hilfsantrags gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1, der dem Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse G08B zugrunde liegt, durch die Aufnahme weiterer Merkmale, auch aus der Beschreibung, deutlich eingeschränkt worden. Insbesondere wurde die beanspruchte Anordnung dadurch eingeschränkt, dass sie nunmehr für das Abarbeiten von Einkaufslisten unter Zuhilfenahme eines Navigationssystems, das Zielorte in Abhängigkeit von den noch fehlenden, nicht eingekauften Gegenständen angibt, ausgebildet ist. Zu diesem veränderten Sachverhalt wurde von der Prüfungsstelle keine Recherche durchgeführt, da auf ihn im Prüfungsverfahren kein Anspruch gerichtet war, weshalb auch keine Notwendigkeit für eine solche Recherche bestand. Auch der Senat hat hierzu keine Recherche durchgeführt. Diese nunmehr notwendig gewordene Recherche ist deshalb von der dafür vorgesehenen Behörde, dem Deutschen Patent- und Markenamt, durchzuführen.

**6.** Es ist deshalb derzeit ohne Bedeutung, dass für den Hilfsantrag noch keine weiteren Ansprüche formuliert wurden, und auch die Beschreibung und die Be-

zugszeichenliste noch nicht an den derzeit geltenden Anspruch 1 des Hilfsantrags angepasst sind.

7. Bei dieser Sachlage war der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G08B vom 24. Januar 2017 aufzuheben und die Anmeldung im Umfang des Hilfsantrags zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (vgl. *Schulte/Püschel, Patentgesetz, 10. Auflage, § 79 Rdn. 26*), während die Beschwerde im Umfang des Hauptantrags zurückzuweisen war.

### III.

#### **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich

1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. dass 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. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist **innerhalb eines Monats** nach Zustellung des Beschlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form. Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs bestimmt. Die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs ist über die auf der Internetseite **[www.bundesgerichtshof.de/erv.html](http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html)** bezeichneten Kommunikationswege erreichbar. Die Einreichung erfolgt durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle. Elektronische Dokumente sind mit einer qualifizierten elektronischen Signatur oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen.

Dr. Strößner

Dr. Friedrich

Dr. Zebisch

Dr. Himmelmann

prä