



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 14/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 001 182.6

...

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Februar 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Ing. Veit und Dr.-Ing. Flaschke

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 5. Januar 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 10 2004 001 182.6 mit der Bezeichnung

„Matratzenauswahlverfahren und -vorrichtung“

wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamtes in der Anhörung vom 7. Juni 2018 zurückgewiesen. Die Prüfungsstelle hat ihren Zurückweisungsbeschluss sinngemäß damit begründet, dass die Gegenstände des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag ausgehend von Druckschrift **D1** (DE 83 18 137 U1) in Verbindung mit Druckschrift **D7** (DE 36 34 065 A1) und unter Berücksichtigung der Druckschrift **D5** (US 2003/0125899 A1) oder **D6** (WO 00/59346 A1) sowie dem Fachwissen des Fachmanns nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Zudem sei das Merkmal, wonach „eine dritte Körperkontur in lateraler Richtung bei gekreuzt angehobenen Armen der Person aufgenommen“ werden soll, kein technisches Merkmal zur Lösung einer technischen Aufgabe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 13. Juli 2018 eingegangene Beschwerde der Anmelder.

Die Anmelder zu 1) und 2) stellen mit Schriftsatz vom 13. Juli 2018 sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Juni 2018 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

gemäß Hauptantrag mit Patentansprüchen 1 - 8, eingegangen am 1. April 2016,

gemäß Hilfsantrag mit Patentansprüchen 1 - 8, eingegangen am 23. April 2018,

jeweils mit Beschreibung Seiten 1 - 23,

und Figuren 1 - 5, jeweils eingegangen am 5. Januar 2004.

In den Schriftsätzen vom 19. April 2018 und 13. Juli 2018 (Beschwerdeschriftsatz) verteidigen die Anmelder ihre Patentanmeldung. Sie führen sinngemäß aus, dass die jeweiligen Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 8 nach Haupt- und Hilfsantrag patentfähig seien, und dass die im jeweiligen Patentanspruch 1 angegebenen Körperhaltungen als technische Merkmale anzusehen seien.

Mit Ladungszusatz vom 19. November 2020 zur Ladung zur mündlichen Verhandlung sind die Anmelder unter anderem darauf hingewiesen worden, dass der Patentanspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag Merkmale umfassen dürfte, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgehen.

Mit Schreiben vom 29. Dezember 2020 haben die Anmelder zu 1) und 2) mitgeteilt, an der mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen und haben eine Entscheidung nach Aktenlage, insbesondere auf der Basis der Eingaben vom 19. April 2018 und 13. Juli 2018, beantragt.

Der Verhandlungstermin vom 22. Januar 2021 wurde daher mit Schreiben vom 11. Januar 2021 aufgehoben.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene **Patentanspruch 1** nach Hauptantrag lautet:

- M1** „Matratzenauswahlverfahren zum Auswählen einer zu einem Körper einer Person passenden Matratze mit folgenden Schritten:
- M2** a) Bereitstellen einer Matratzenauswahlvorrichtung (29) mit
- M3** - einer Körpermessvorrichtung (1) zum Messen von für eine Auswahl einer angepassten Matratze geeigneten Eigenschaften, nämlich mindestens des Gewichts, des Wirbelsäulenverlaufs und der Kontur, eines Körpers einer Person
- M3a** mit einer Wägeeinrichtung (3) zum Wiegen des Körpers
- M3b** und mindestens einer Abtasteinrichtung (5, 7) zum Abtasten des Verlaufs der Wirbelsäule des Körpers in anteriorer/posteriorer Richtung und zur Erfassung der Abtastwerte über der Höhe und zum Messen einer lateralen Kontur des Körpers und zur Erfassung der Messwerte über der Höhe,
- M3c** wobei die Abtasteinrichtung eine Konturmesseinrichtung (7) ist, die ein Lichtgitter (13) mit mehreren parallel zueinander angeordneten horizontalen Lichtschranken aufweist, deren Lichtsignale (15, 15A-15D) zum Messen der Kontur des in lateraler Richtung betrachteten Körpers ausgewertet werden, und das Lichtgitter (13) motorisch höhenverschieblich an einer Säule (23) gehalten ist und die jeweilige Höhenlage mit den Lichtsignalen korreliert erfasst wird,
- M4** - einem Datenspeicher (31), in dem unterschiedlichen Matratzen zugeordnete Körpereigenschaften und Matratzenkennungen gespeichert sind, und

- M5** einem Auswahlcomputer (33) zum Auswählen einer Matratze, deren zugeordnete Körpereigenschaften mit den von der Körpermessvorrichtung (1) ermittelten Körpereigenschaften innerhalb eines Toleranzbereiches übereinstimmen,
- M6** b) Messen von Körpereigenschaften der Person, nämlich des Gewichts, des Wirbelsäulenverlaufs und der Körperkontur, mit der Körpermessvorrichtung (1), wobei
- M6a** in einem ersten Unterschnitt b1) eine erste Körperkontur betrachtet in anteriorer/posteriorer Richtung aufgenommen wird,
- M6b** in einem zweiten Unterschnitt b2) eine zweite Körperkontur betrachtet in lateraler Richtung aufgenommen wird, und
- M6c** in einem dritten Unterschnitt b3) eine dritte Körperkontur in lateraler Richtung bei gekreuzt angehobenen Armen der Person aufgenommen wird,
- M7** c) Auswählen einer Matratze, deren zugeordnete Körpereigenschaften mit den gemessenen Körpereigenschaften innerhalb eines Toleranzbereichs übereinstimmen, durch den Auswahlcomputer (33).“

Der **Patentanspruch 1** nach Hilfsantrag entspricht dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag unter Änderung der Merkmale M6b und M6c (Änderungen hervorgehoben):

- M6b*** „in einem zweiten Unterschnitt b2) eine zweite Körperkontur betrachtet in lateraler Richtung aufgenommen wird, wobei die Person mit hängenden Armen bei mittig zusammenlaufenden angeordneten Händen steht, und

M6c* in einem dritten Unterschnitt b3) eine dritte Körperkontur in lateraler Richtung bei gekreuzt angehobenen Armen der Person aufgenommen wird, wobei die Hände an den gegenüberliegenden Schultern liegen,“.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 8 nach Haupt- und Hilfsantrag wird auf die Akte verwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde des Anmelders zu 1) ist zulässig (§ 73 PatG). Sie hat jedoch keinen Erfolg, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags und des Hilfsantrags jeweils über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (§ 38 PatG). Die Frage der Patentfähigkeit der Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche kann somit dahinstehen (vgl. BGH, Urteil vom 18. September 1990 – X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, Abschnitt II. 1. – Elastische Bandage).

1. Die Beschwerde des Anmelders zu 1) ist zulässig. Die Beschwerde des Anmelders zu 2) gilt als nicht vorgenommen. Der Anmelder zu 2) ist notwendiger Streitgenosse des Anmelders zu 1).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Beschluss vom 28. März 2017, X ZB 19/16, juris, Rn. 8, 10) müssen mehrere Patentanmelder, die Beschwerde gegen den Beschluss einer Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) einlegen, nach Absatz 1 der Vorbemerkung zu Teil B des Gebührenverzeichnisses zum Patentkostengesetz jeder eine Gebühr nach Nr. 401 300 in Höhe von 200 Euro entrichten. Der Anmelder zu 1) und der Anmelder

zu 2) haben insgesamt nur eine Beschwerdegebühr (Gebührenverzeichnis zum Patentkostengesetz Nr. 401 300) in Höhe von 200 Euro entrichtet.

In einem solchen Fall, in dem mehrere Beteiligte Beschwerde erheben, jedoch nicht für jeden von ihnen eine Gebühr entrichtet wird, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Beschluss vom 19. September 2017, X ZB 1/17, GRUR 2017, 1286, Rn. 27 – Mehrschichtlager) zunächst zu prüfen, ob die entrichtete Gebühr einem bestimmten Beteiligten zugeordnet werden kann.

Eine Zuordnung der entrichteten Gebühr zu einem der Anmelder ist ausweislich der Akte nicht ersichtlich. Auch die „Angaben zum Verwendungszweck des Mandats“ vom 13. Juli 2018 lassen eine Zuordnung der Zahlung der Beschwerdegebühr an den Anmelder zu 1) oder an den Anmelder zu 2) nicht zu, weil in der Zeile „Name des Schutzrechtsinhabers“ beide Anmelder gleichrangig genannt sind.

Im Rubrum des angefochtenen Beschlusses der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Juni 2018 ist an erster Stelle der Anmelder zu 1) genannt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH – Mehrschichtlager, a. a. O., Leitsatz) ist die Erklärung der Anmelder in ihrer Beschwerdeschrift vom 13. Juli 2018 dahin auszulegen, dass die Beschwerde, die mangels Entrichtung einer ausreichenden Zahl von Gebühren nicht für beide Anmelder in zulässiger Weise erhoben wurde, für den im Rubrum der angefochtenen Entscheidung an erster Stelle genannten Anmelder zu 1) erhoben sein soll.

Der Anmelder zu 1) ist deshalb Beschwerdeführer im Verfahren vor dem Bundespatentgericht. Die Beschwerde des Anmelders zu 2), der die von ihm zu zahlende Gebühr nach Absatz 1 der Vorbemerkung zu Teil B des Gebührenverzeichnisses zum Patentkostengesetz nach Nr. 401 300 in Höhe von 200 Euro nicht entrichtet hat, gilt nach § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht vorgenommen. Der Anmelder zu 2) ist deshalb nach § 62 ZPO notwendiger Streitgenosse des Anmelders zu 1).

2. Die Patentanmeldung betrifft ein Matratzenauswahlverfahren zum Auswählen einer zu einem Körper einer Person passenden Matratze. Gemäß der Beschreibungseinleitung hätten immer mehr Menschen Probleme mit ihrem Rücken, die häufig auf eine unzureichend an den Körper der jeweiligen Person angepasste Matratze zurückzuführen seien. Es sei daher wichtig, zu jeder Körperform die jeweils passende Matratze zu ermitteln. Die Anzahl an unterschiedlichen Matratzen, die zum Teil prinzipiell unterschiedlich und aus unterschiedlichen Materialien aufgebaut seien und in unterschiedlichen Größen, mit unterschiedlichen Härtegraden und Härteverteilungen hergestellt würden, sei sehr groß. Daher erfordere die Auswahl derjenigen Matratze, die der jeweiligen Körperform am besten angepasst ist, einen großen Aufwand und qualifiziertes Beratungspersonal, was zu hohen Kosten führen würde und dabei in der Praxis häufig unterbleibe (vgl. Anmeldeunterlagen, S. 1, S. 2 Absatz 1).

Die Anmeldung nennt als **Aufgabe**, eine Körpermessvorrichtung, eine Matratzenauswahlvorrichtung, ein Matratzenauswahlverfahren sowie eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Ermitteln von Körpereigenschaften, die für eine vorgegebene Matratze geeignet sind, bereitzustellen, die eine optimale Auswahl einer an die jeweilige Körperform angepassten Matratze mit geringstmöglichem Aufwand und ohne die Hinzuziehung von qualifiziertem Beratungspersonal ermöglichen, wodurch Kosten eingespart werden können (vgl. Anmeldeunterlagen, S. 2, zw. Abs.).

Gelöst werden soll die Aufgabe durch ein Matratzenauswahlverfahren nach dem jeweiligen Patentanspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags.

Mit **Patentanspruch 1** wird ein Matratzenauswahlverfahren zum Auswählen einer zu einem Körper einer Person passenden Matratze beansprucht, welches die Schritte a), b) und c) aufweist. Mit Schritt a) soll eine Matratzenauswahlvorrichtung bereitgestellt werden, die eine Körpermessvorrichtung zum Messen von für eine Auswahl einer angepassten Matratze geeigneten Eigenschaften, nämlich mindestens des Gewichts, des Wirbelsäulenverlaufs und der Kontur, eines Körpers einer

Person aufweist. Außerdem soll die Körpermessvorrichtung eine Wägeeinrichtung zum Wiegen des Körpers umfassen, sowie mindestens eine Abtasteinrichtung zum Abtasten des Verlaufs der Wirbelsäule des Körpers in anteriorer/posteriorer Richtung und zur Erfassung der Abtastwerte über der Höhe und zum Messen einer lateralen Kontur des Körpers und zur Erfassung der Messwerte über der Höhe. Dabei ist die Abtasteinrichtung eine Konturmesseinrichtung, die ein Lichtgitter mit mehreren parallel zueinander angeordneten horizontalen Lichtschranken aufweist, deren Lichtsignale (15, 15A-15D) zum Messen der Kontur des in lateraler Richtung betrachteten Körpers ausgewertet werden. Das Lichtgitter (13) soll motorisch höhenverschieblich an einer Säule gehalten sein und die jeweilige Höhenlage soll mit den Lichtsignalen korreliert erfasst werden. Zudem soll die Matratzenauswahlvorrichtung einen Datenspeicher und einen Auswahlcomputer zum Auswählen einer Matratze umfassen. In dem Datenspeicher sollen unterschiedlichen Matratzen zugeordnete Körpereigenschaften und Matratzenkennungen gespeichert sein. Der Auswahlcomputer soll zum Auswählen einer Matratze geeignet sein, deren zugeordnete Körpereigenschaften mit den von der Körpermessvorrichtung ermittelten Körpereigenschaften innerhalb eines Toleranzbereiches übereinstimmen. Im Schritt b) des Matratzenauswahlverfahrens sollen mit der Körpermessvorrichtung Körpereigenschaften der Person gemessen werden, nämlich das Gewicht, der Wirbelsäulenverlauf und die Körperkontur. Dabei soll in einem ersten Unterschnitt b1) eine erste Körperkontur betrachtet in anteriorer/posteriorer Richtung, in einem zweiten Unterschnitt b2) eine zweite Körperkontur betrachtet in lateraler Richtung, und in einem dritten Unterschnitt b3) eine dritte Körperkontur in lateraler Richtung bei gekreuzt angehobenen Armen der Person aufgenommen werden. Gemäß Schritt c) soll durch den Auswahlcomputer eine Matratze ausgewählt werden, deren zugeordnete Körpereigenschaften mit den gemessenen Körpereigenschaften innerhalb eines Toleranzbereichs übereinstimmen.

Der **Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag** präzisiert den Unterschnitt b2), wonach eine zweite Körperkontur betrachtet in lateraler Richtung aufgenommen wird, wobei die Person mit hängenden Armen bei mittig zusammenlaufenden angeordneten

Händen steht, sowie den Unterschnitt b3), wonach eine dritte Körperkontur in lateraler Richtung bei gekreuzt angehobenen Armen der Person aufgenommen wird, wobei die Hände an den gegenüberliegenden Schultern liegen.

Als **Fachmann** sieht der Senat einen Diplom-Ingenieur (FH) oder Bachelor der Medizintechnik mit beruflicher Erfahrung in der Entwicklung von Körperscannern, der bezüglich orthopädischer Fragestellungen mit einem Orthopädietechniker zusammenarbeitet.

3. Die Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag bedürfen der Auslegung.

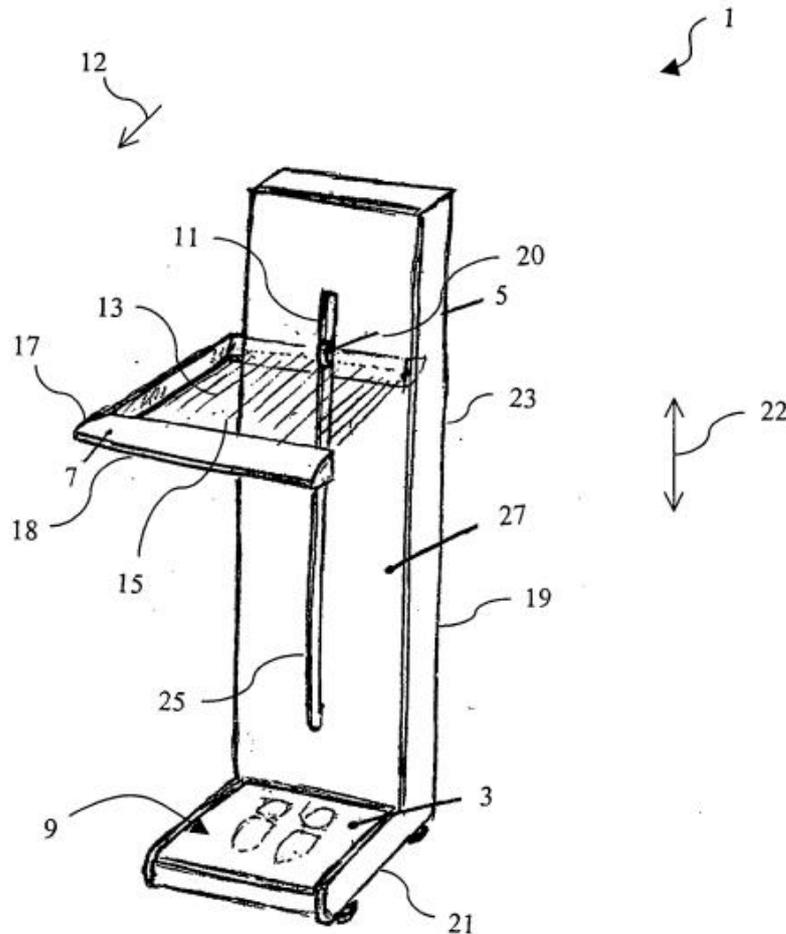
Patentanspruch 1 betrifft ein Matratzenauswahlverfahren. Mit diesem Verfahren soll eine zu einem Körper einer Person passende Matratze ausgewählt werden können (vgl. **Merkmal M1**). Das Verfahren umfasst dabei drei Schritte:

Mit Schritt a) wird eine Matratzenauswahlvorrichtung 29 bereitgestellt (**Merkmal M2**). Wie Figur 2 verdeutlicht, umfasst die Matratzenauswahlvorrichtung 29 eine Körpermesseinrichtung 1, einen Datenspeicher 31 und einen Auswahlcomputer 33. Anhand der Körpermessvorrichtung 1 sollen die Körpereigenschaften der Person gemessen werden, die für die Auswahl einer Matratze geeignet sind. Diese sind mindestens das Körpergewicht, der Wirbelsäulenverlauf und die Körperkontur (vgl. **Merkmal M3**).

Hierzu weist die Körpermesseinrichtung 1 eine Wägeeinrichtung 3 auf (**Merkmal M3a**).

In der Beschreibung werden verschiedene Messprinzipien zum Messen weiterer Körpereigenschaften genannt. Eine Abtasteinrichtung in Form einer Wirbelsäulenabtasteinrichtung 5 weist einen mechanischen Abtastkopf 11 auf, der zum Abtasten

des Wirbelsäulenverlaufs entlang der Wirbelsäule führbar ist (vgl. Offenlegungsschrift Abs. 5, 0042 u. Fig. 1). Die Konturmesseinrichtung 7 weist mehrere parallel zueinander angeordnete Lichtschranken 15 zum Messen der Kontur des Körpers auf (vgl. Offenlegungsschrift Abs. 0006, 0043 u. Fig. 1).



Gemäß **Merkmale M3b** soll die mindestens eine Abtasteinrichtung 5, 7 „zum Abtasten des Verlaufs der Wirbelsäule des Körpers in anteriorer/posteriorer Richtung und zur Erfassung der Abtastwerte über der Höhe und zum Messen einer lateralen Kontur des Körpers und zur Erfassung der Messwerte über der Höhe“ geeignet sein. Weder in den Ansprüchen noch in der Beschreibung wird erläutert, was mit der Erfassung von Werten „über der Höhe“ ausgedrückt werden soll. Der Fachmann versteht darunter eine Messung, bei der der mechanische Abtastkopf 11 der Abtasteinrichtung 5 höhenverschieblich ist (vgl. Fig. 1).

Merkmal M3c legt fest, dass die Abtasteinrichtung eine Konturmesseinrichtung 7 ist, die ein Lichtgitter 13 mit mehreren parallel zueinander angeordneten horizontalen Lichtschranken aufweist. Dabei soll das Lichtgitter motorisch höhenverschieblich an einer Säule 23 gehalten sein.

Gemäß den **Merkmalen M4** und **M5** umfasst die Matratzenauswahlvorrichtung zudem einen Datenspeicher 31, in dem unterschiedlichen Matratzen zugeordnete Körpereigenschaften und Matratzenkennungen gespeichert sind, und einen Auswahlcomputer 33 zum Auswählen einer Matratze, deren zugeordnete Körpereigenschaften mit den von der Körpermessvorrichtung 1 ermittelten Körpereigenschaften innerhalb eines Toleranzbereiches übereinstimmen.

Gemäß Schritt b) sollen mittels der Körpermessvorrichtung 1 Körpereigenschaften der Person in Bezug auf Gewicht, Wirbelsäulenverlauf und Körperkontur gemessen werden (vgl. **Merkmal M6**). Dabei sollen in einem ersten Unterschnitt b1) eine erste Körperkontur betrachtet in anteriorer/posteriorer Richtung (**Merkmal M6a**), in einem zweiten Unterschnitt b2) eine zweite Körperkontur betrachtet in lateraler Richtung (**Merkmal M6b**), und in einem dritten Unterschnitt b3) eine dritte Körperkontur in lateraler Richtung bei gekreuzt angehobenen Armen der Person (**Merkmal M6c**) aufgenommen werden.

Aus welchem Grund die Person gerade diese Arm- und Handhaltungen einnehmen soll, wird in der Anmeldung nicht erläutert. Insbesondere liefert die Anmeldung keine technischen Überlegungen für die Wahl genau dieser Körperhaltung. Die besondere Form der Armhaltung kann damit nicht zur technischen Problemlösung beitragen (vgl. BPatG, Beschluss v. 13. Dezember 2016, 17 W (pat) 18/15 i. V. m. BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010, X ZR 47/07 – Wiedergabe topografischer Informationen, Leitsatz b).

Schließlich soll im Schritt c) mit Hilfe eines Datenabgleichs die geeignete Matratze ausgewählt werden. Dabei soll durch den Auswahlcomputer diejenige Matratze ausgewählt werden, deren zugeordnete Körpereigenschaften mit den gemessenen Körpereigenschaften innerhalb eines Toleranzbereichs übereinstimmen (**Merkmal M7**).

Der **Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag** schreibt vor, wie die Arme und Hände bei der zweiten und dritten Vermessung konkret zu halten sind. Auch in diesem Fall liefert die Anmeldung keine technische Erklärung, warum die Person gerade diese Hand- bzw. Armhaltungen einnehmen soll. Die besondere Form der Arm- und Handhaltung löst damit kein technisches Problem, sondern allenfalls ein Optimierungsproblem bezüglich einer bequemen Körperhaltung während der einzelnen Aufnahmen (vgl. BPatG, Beschluss v. 13. Dezember 2016, 17 W (pat) 18/15).

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags und des Hilfsantrags geht jeweils über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (§ 38 PatG).

a) Zum Hauptantrag

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag basiert auf dem ursprünglichen Patentanspruch 19, wobei Merkmale aus den ursprünglichen Patentansprüchen 1, 3, 16, und 21 sowie aus den Anmeldeunterlagen, Seite 5, drittletzter Absatz aufgenommen wurden.

Gegenüber dem ursprünglichen Patentanspruch 19 weist der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag folgende Änderungen auf:

- M1** „Matratzenauswahlverfahren zum Auswählen einer zu einem Körper einer Person passenden Matratze mit folgenden Schritten:
- M2** a) Bereitstellen einer Matratzenauswahlvorrichtung (29) ~~nach einem der Ansprüche 16 bis 18~~ mit
- M3** - einer Körpermessvorrichtung (1) zum Messen von für eine Auswahl einer angepassten Matratze geeigneten Eigenschaften, nämlich mindestens des Gewichts, des Wirbelsäulenverlaufs und der Kontur, eines Körpers einer Person
- M3a** mit einer Wägeeinrichtung (3) zum Wiegen des Körpers
- M3b** und mindestens einer Abtasteinrichtung (5, 7) zum Abtasten des Verlaufs der Wirbelsäule des Körpers in anteriorer/posteriorer Richtung und zur Erfassung der Abtastwerte über der Höhe und zum Messen einer lateralen Kontur des Körpers und zur Erfassung der Messwerte über der Höhe,
- M3c** wobei die Abtasteinrichtung eine Konturmesseinrichtung (7) ist, die ein Lichtgitter (13) mit mehreren parallel zueinander angeordneten horizontalen Lichtschranken aufweist, deren Lichtsignale (15, 15A-15D) zum Messen der Kontur des in lateraler Richtung betrachteten Körpers ausgewertet werden, und das Lichtgitter (13) motorisch höhenverschieblich an einer Säule (23) gehalten ist und die jeweilige Höhenlage mit den Lichtsignalen korreliert erfasst wird,
- M4** - einem Datenspeicher (31), in dem unterschiedlichen Matratzen zugeordnete Körpereigenschaften und Matratzenkennungen gespeichert sind, und
- M5** einem Auswahlcomputer (33) zum Auswählen einer Matratze, deren zugeordnete Körpereigenschaften mit den von der Körpermessvorrichtung (1) ermittelten Körpereigenschaften innerhalb eines Toleranzbereiches übereinstimmen,

- M6** b) Messen von Körpereigenschaften der Person, nämlich des Gewichts, des Wirbelsäulenverlaufs und der Körperkontur, mit der Körpermessvorrichtung (1) ~~und~~, wobei
- M6a** in einem ersten Unterschnitt b1) eine erste Körperkontur betrachtet in anteriorer/posteriorer Richtung aufgenommen wird,
- M6b** in einem zweiten Unterschnitt b2) eine zweite Körperkontur betrachtet in lateraler Richtung aufgenommen wird, und
- M6c** in einem dritten Unterschnitt b3) eine dritte Körperkontur in lateraler Richtung bei gekreuzt angehobenen Armen der Person aufgenommen wird.
- M7** c) Auswählen einer Matratze, deren zugeordnete Körpereigenschaften mit den gemessenen Körpereigenschaften innerhalb eines Toleranzbereichs übereinstimmen, durch den Auswahlcomputer (33).“

Wie bereits im Abschnitt II.3 zur Auslegung ausgeführt, ist die Körpermessvorrichtung 3 durch mindestens zwei Komponenten gekennzeichnet. Sie weist eine Wägeeinrichtung 3 zum Wiegen des Körpers sowie mindestens eine Abtasteinrichtung 5, 7 auf (vgl. urspr. Patentanspruch 1). Die jeweilige Abtasteinrichtung wird in den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 2 und 3 konkretisiert.

Der ursprünglich eingereichte Patentanspruch 2 lautet:

2. Körpermessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtasteinrichtung (5) der Wirbelsäule einen Abtastkopf (11) mit einem Meßfühler aufweist, der zum Abtasten des Verlaufs der Wirbelsäule entlang der Wirbelsäule geführt ist, wobei die Höhe des Abtastkopfes (11) von einer Höhenstellvorrichtung (H) signalisiert und korreliert aufgenommen wird.

Der ursprünglich eingereichte Patentanspruch 3 lautet:

3. Körpermessvorrichtung nach Anspruch 102, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtasteinrichtung eine Konturmesseinrichtung (7) ist, die ein Lichtgitter (13) mit mehreren parallel zueinander angeordneten horizontalen Lichtschranken aufweist, deren Lichtsignale (15, 15A-15D) zum Messen der Kontur des in lateraler Richtung betrachteten Körpers ausgewertet werden, und das Lichtgitter (13), motorisch höhenverschieblich an einer Säule (23) gehalten ist und die jeweilige Höhenlage mit den Lichtsignalen korreliert erfasst wird.

Der ursprünglich eingereichte Patentanspruch 3, der offensichtlich falsch auf den „Anspruch 102“ rückbezogen war, muss sich entsprechend dem Verständnis des Senats auf den ursprünglichen Patentanspruch 2 beziehen.

Denn eine Abtasteinrichtung zum Abtasten des Verlaufs der Wirbelsäule (Bezugszeichen 5) und zugleich zum Messen einer lateralen Kontur des Körpers (Bezugszeichen 7) ist gemäß der Gesamtoffenbarung der Anmeldung keine Konturmesseinrichtung als solche.

Auch den übrigen Anmeldeunterlagen ist nicht zu entnehmen, dass die Abtasteinrichtung 5 zum Abtasten des Verlaufs der Wirbelsäule des Körpers in anteriorer/posteriorer Richtung (vgl. Offenlegungsschrift Abs. 0014, 0042, 0045, 0068) eine Konturmesseinrichtung 7 sein kann, ohne dann auch einen Abtastkopf mit einem Messfühler zum Abtasten des Verlaufs der Wirbelsäule entlang der Wirbelsäule aufzuweisen (vgl. Offenlegungsschrift Abs. 006-009, 0043, 0044), oder umgekehrt.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag erweitert damit den Gegenstand der Ursprungsanmeldung in unzulässiger Weise. Denn eine Abtasteinrichtung, welche gemäß **Merkmal M3c** eine Konturmesseinrichtung „ist“ (ursprünglicher Patentanspruch 3), ist gemäß der Ursprungsoffenbarung nicht dafür vorgesehen, neben dem Messen einer lateralen Kontur des Körpers auch den Verlauf der Wirbelsäule gemäß **Merkmal M3b** (ursprünglicher Patentanspruch 1) bzw. gemäß **Merkmal 6** abzutasten.

Die Änderungen des vorliegenden Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag gegenüber dem ursprünglichen Anmeldegegenstand sind daher nicht zulässig.

Ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag weitere unzulässige Erweiterungen gegenüber dem Anmeldegegenstand aufweist, beispielsweise hinsichtlich der einzelnen Verfahrensschritte bei der Auswahl der Matratze unter Bereitstellung der in Merkmalsgruppe 3 beanspruchten Körpermesseinrichtung, kann dahinstehen.

b) Zum Hilfsantrag

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag in der Präzisierung der Merkmale M6b und M6c, wonach eine zweite Körperkontur aufgenommen wird, wobei die Person mit hängenden Armen bei mittig zusammenlaufenden angeordneten Händen steht, und eine dritte Körperkontur aufgenommen wird, wobei die Hände an den gegenüberliegenden Schultern liegen. Dies führt zu keiner anderen Beurteilung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag, da dieser die gleichen Merkmale M3b und M3c wie der Hauptantrag enthält.

Die Änderungen des Patentanspruchs 1 gegenüber dem ursprünglichen Anmeldegegenstand in den Anmeldeunterlagen sind daher auch in der Fassung des Hilfsantrags nicht zulässig.

5. Mit dem jeweils nicht zulässigen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsantrag sind auch die weiteren Patentansprüche 2 bis 8 nicht schutzfähig, da auf diese Patentansprüche kein eigenständiges Patentbegehren gerichtet ist (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 – X ZB 6/05, GRUR 2007, 862, III. 3. a) aa) – Informationsübermittlungsverfahren II).

6. Nachdem der jeweilige Anspruchssatz nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 nicht zulässig ist, war die Beschwerde des Anmelders zu 1) zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Wickborn

Kruppa

Veit

Flaschke