



BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 12/21

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
13. Dezember 2023

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2015 017 339.1

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 13. Dezember 2023 unter Mitwirkung des Richters Dr.-Ing. Baumgart als Vorsitzender sowie der Richterin Kriener, des Richters Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier und der Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B60R des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Mai 2021 aufgehoben und die Anmeldung zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 4. November 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt als Teilanmeldung - unter Beifügung einer Beschreibung, 10 Patentansprüchen und einer Zeichnung mit Figuren 1 bis 4 - eingegangenen und dort unter dem Aktenzeichen 10 2015 017 339.1 geführten Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Verfahren zum Betreiben einer Datenbrille in einem Kraftfahrzeug und System mit einer Datenbrille“.

Die der Teilung zugrundeliegende Stammanmeldung ist am 21. Mai 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden und ist dort unter dem Aktenzeichen 10 2015 006 612.9 geführt.

Im Prüfungsverfahren zu der Stammanmeldung nahm die Prüfungsstelle für Klasse B60R in einem ersten Prüfungsbescheid vom 18. Februar 2016 zu der Stammanmeldung 10 2015 006 612.9 Stellung. Als Stand der Technik wurden die folgenden beiden Druckschriften benannt:

D1 WO 2013/113 500 A1 und

D2 DE 10 2013 207 063 A1.

Gemäß den Ausführungen der Prüfungsstelle mangle es den Gegenständen der unabhängigen Patentansprüche 1 und 10 der Stammanmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung gegenüber dem Inhalt der Druckschrift D1 jeweils an der erforderlichen Neuheit.

Hierauf reichte die Patentanmelderin im Verfahren der Stammanmeldung eine mit der Datumsangabe 26. April 2016 versehene Erwiderung auf den Prüfungsbescheid ein. Sie verteidigte ihr Patentbegehren als Hauptantrag weiterhin mit den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen sowie hilfsweise mit neu eingereichten Patentansprüchen gemäß Hilfsantrag vom 26. April 2016. Weiter führte sie wörtlich aus: „Sollte die Prüfungsstelle den Gegenstand der vorliegenden Erfindung gemäß Hauptantrag oder Hilfsantrag dennoch nicht als gewährbar erachten, so wird um Erlass eines weiteren Bescheids gebeten. Hilfsweise wird eine Anhörung beantragt. Sollte die Prüfungsstelle lediglich redaktionelle Änderungen in den Unterlagen für erforderlich erachten, die nicht unmittelbar amtsseitig behoben werden können, so wird um eine telefonische Rücksprache gebeten.“

Die Prüfungsstelle hat gemäß der zu den Akten gereichten Telefonnotiz vom 8. Oktober 2019 der Anmelderin mitgeteilt, dass sie die Ansprüche nach dem Hilfsantrag für gewährbar erachte. Sie hat weiter erklärt, dass eine Patenterteilung aber deswegen noch nicht unmittelbar erfolgen könne, da aus Sicht der Prüfungsstelle dann das rechtliche Gehör der Anmelderin verletzt sei, da aktuell noch eine Anhörung beantragt sei, selbst wenn der Hilfsantrag als gewährbar erachtet werde.

Am gleichen Tag reichte die Patentanmelderin daraufhin ein weiteres Schreiben ein, in dem sie bei weiterhin unverändertem Haupt- und Hilfsantrag nun wörtlich beantragte: „Sollte die Prüfungsstelle den Gegenstand der vorliegenden Erfindung weder gemäß Hauptantrag noch Hilfsantrag als gewährbar erachten, so wird um Erlass eines weiteren Bescheids gebeten. Hilfsweise wird eine Anhörung beantragt. Sollte die Prüfungsstelle lediglich redaktionelle Änderungen in den Unterlagen für erforderlich erachten, die nicht unmittelbar amtsseitig behoben werden können, so wird um eine telefonische Rücksprache gebeten.“

Mit Beschluss vom 10. Oktober 2019 hat die Prüfungsstelle für die Stammanmeldung unter Zurückweisung des Hauptantrags ein Patent auf Basis des Hilfsantrages erteilt.

Den zurückgewiesenen Anmeldegegenstand verfolgt die Anmelderin mit der am 4. November 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Teilanmeldung weiter. Diese Teilanmeldung hat die Prüfungsstelle für Klasse B60R des Deutschen Patent- und Markenamts mit einem am 18. Mai 2021 elektronisch signierten Beschluss unmittelbar zurückgewiesen.

In der zugehörigen Beschlussbegründung führte die Prüfungsstelle für Klasse B60R unter anderem aus, dass der Gegenstand des Patentanspruches 1 mit allen seinen Merkmalen aus der Druckschrift D1 bekannt sei und daher der Patentanspruch 1 mangels Neuheit seines Gegenstandes nicht gewährbar sei. Ferner stellte die Prüfungsstelle fest, dass die Teilanmeldung inhaltsgleich zu den Unterlagen vom Anmeldetag der Stammanmeldung sei, so dass die im Stammverfahren bereits erfolgte Prüfung der Anmeldung auch für das abgeteilte Verfahren Geltung besitze. Denn der im Stammverfahren ergangene Zurückweisungsbeschluss aufgrund fehlender Neuheit des Gegenstands des Verfahrensanspruchs gemäß Hauptantrag setze sich dort auch bereits mit dem insoweit inhaltsgleichen Gegenstand der Teilanmeldung auseinander.

Es habe für die Prüfungsstelle mithin keine Veranlassung bestanden, angesichts des bereits im Stammverfahren erlassenen Beschlusses erneut rechtliches Gehör zu gewähren.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 16. Juni 2021, die am 17. Juni 2021 elektronisch beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist.

In der Beschwerdebegründung führt die Patentanmelderin aus, dass der Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche gegenüber dem Inhalt der Druckschriften D1 und D2 patentfähig sei. Ferner macht sie eine Verletzung des rechtlichen Gehörs

geltend, da zum einen weder im Verfahren der Stammanmeldung noch in dem der Teilanmeldung eine Anhörung durchgeführt worden sei. Zum anderen seien die von der Anmelderin vorgebrachten Argumente in der Entscheidung nicht angemessen berücksichtigt worden und im Übrigen auch das Gebot der Verfahrensökonomie verletzt worden.

In einem Zusatz zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 31. Juli 2023 hat der Senat die beiden folgenden Druckschriften als weiteren relevanten Stand der Technik in das Verfahren eingeführt:

D3 DE 10 2013 005 342 A1 und

D4 EP 1 990 674 A1.

Mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2023 reichte die Beschwerdeführerin hieraufhin neue Patentansprüche 1 bis 10 nach Hauptantrag sowie weitere Anspruchssätze gemäß zweier Hilfsanträge ein.

Die Beschwerdeführerin beantragte in der mündlichen Verhandlung vom 13. Dezember 2023 zuletzt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B60R des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 18. Mai 2021 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 10 nach Hauptantrag wie eingereicht mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2023 sowie mit den Beschreibungsseiten 1 bis 13 sowie den Figuren 1 bis 4 vom 4. November 2019.

Ebenso hat die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

Verfahren zum Betreiben einer Datenbrille (12) in einem Kraftfahrzeug (14), wobei mittels der Datenbrille (12) ein Bild (22) angezeigt wird, das einer realen Umgebung (20) der Datenbrille (12) zumindest zum Teil überlagert ist, wenn die reale Umgebung (20) durch die Datenbrille (12) betrachtet wird, wobei das Bild (22) derart angezeigt wird, dass ein von einem in der realen Umgebung (20) angeordneten Objekt (20a, 20b, 20c) aufgenommenes Bildobjekt (22a, 22b, 22c) im Bild (22) in Überdeckung mit dem Objekt (20a, 20b, 20c) in der realen Umgebung (20) angezeigt wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Bild (22) ein Bild (22) der realen Umgebung (20) darstellt, das mittels einer an der Datenbrille (12) angeordneten Nachtsicht-Bildaufnahmeeinrichtung (16a, 16b) aufgenommen wird.

Diesem Patentanspruch schließen sich die zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 9 an.

Der Patentanspruch 10 gemäß Hauptantrag lautet:

System (10) mit einem Kraftfahrzeug (14) und einer Datenbrille (12), die dazu ausgelegt, ein Bild (22) derart anzuzeigen, dass dieses einer realen Umgebung (20) der Datenbrille (12) zumindest zum Teil überlagert ist, wenn die reale Umgebung (20) der Datenbrille (12) durch die Datenbrille (12) betrachtet wird, wobei das System (10) dazu ausgelegt ist, mittels der Datenbrille (12) das Bild (22) derart anzuzeigen, dass ein von einem in der Umgebung (20) angeordneten Objekt (20a, 20b, 20c) aufgenommenes

Bildobjekt (22a, 22b, 22c) im Bild (22) in Überdeckung mit dem Objekt (20a, 20b, 20c) in der Umgebung (20) angezeigt wird, dadurch gekennzeichnet, dass das System (10) eine Nachtsicht-Bildaufnahmeeinrichtung (16, 16b) aufweist, die an der Datenbrille (12) angeordnet ist und die dazu ausgelegt ist, das Bild (22) als ein Bild (22) der realen Umgebung (20) der Datenbrille (12) aufzunehmen.

Wegen des Wortlauts der geltenden Beschreibung, der Unteransprüche sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1 Die statthafte Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

2 In der Sache hat die Beschwerde die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zur weiteren Prüfung zur Folge.

Mit dieser Entscheidung hat der erkennende Senat von seinem Ermessen gemäß § 79 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 PatG Gebrauch gemacht, weil das im Beschwerdeverfahren vorgelegte Patentbegehren eine neue Sachlage ergeben hat, die vom Deutschen Patent- und Markenamt bisher weder abschließend geprüft noch recherchiert worden ist (vgl. Schulte, PatG, 11. Auflage, § 79 Rdn. 21 Nr. 4 und Rdn. 26).

3 Gegenstand der Anmeldung ist gemäß Absatz [0001] der Offenlegungsschrift DE 10 2015 006 612 A1 der Stammanmeldung, deren Inhalt mit den Anmeldeunter-

lagen der Stammanmeldung sowie mit den Anmeldeunterlagen der Teilung übereinstimmt, ein Verfahren zum Betreiben einer Datenbrille in einem Kraftfahrzeug, wobei mittels der Datenbrille ein Bild angezeigt wird, das einer realen Umgebung der Datenbrille zumindest zum Teil überlagert ist, wenn die reale Umgebung durch die Datenbrille betrachtet wird.

Unter einer Datenbrille sei hierbei insbesondere eine elektronische Datenbrille, wie beispielsweise eine Augmented-Reality-Brille zu verstehen. Solche Brillen ermöglichen zum einen die Sicht auf die reale Umgebung und zum anderen das Einblenden von künstlichen, digitalen Inhalten, die dann an entsprechender Stelle der Sicht auf die reale Umgebung überlagert seien. Dadurch werde es ermöglicht, dem Benutzer in die reale Umgebung zusätzliche Informationen einzublenden. Gerade auch im Kraftfahrzeugbereich könnten derartige Technologien besonders vorteilhaft sein, beispielsweise um den Fahrer oder Mitfahrern von Kraftfahrzeugen bestimmte Zusatzinformationen bereitzustellen. Augmented-Reality-Brillen könnten in Zukunft für den Fahrer wie auch Mitfahrer als 360° kontaktanaloges Head-Up-Display dienen und damit einen Mehrwert bieten, der den permanenten Einsatz während der Fahrt und die damit verbundenen leichten Komforteinschränkungen rechtfertigte (vgl. Absätze [0002] und [0003] der Offenlegungsschrift der Stammanmeldung).

Der Erfindung liege daher gemäß Absatz [0004] der Offenlegungsschrift der Stammanmeldung die Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren zum Betreiben einer Datenbrille und ein System mit einer Datenbrille anzugeben, welche Verbesserungen, insbesondere hinsichtlich dem Bereitstellen von fahrerunterstützenden Funktionen, ermöglichen.

Die Erfindung beruhe gemäß Absatz [0007] der Offenlegungsschrift der Stammanmeldung dabei auf der Erkenntnis, dass die Datenbrille, wie beispielsweise eine Augmented-Reality-Brille, nicht nur dazu genutzt werden könne, künstliche, digitale Inhalte einem Nutzer einzublenden, sondern ein aufgenommenes Bild der Umge-

bung selbst, nämlich als Nachtsichtaufnahme bzw. Nachtsichtbild, in die reale Umgebung einzublenden. Dadurch werde es vorteilhafterweise ermöglicht, dass nun der Fahrer in der Lage sei, durch die Datenbrille die vor sich liegende Szenerie im Nachtsichtmodus um wesentliche Informationen angereichert zu betrachten. Bei Dunkelheit und schlechter Sicht könnten durch die Nachtsichtaufnahme potenzielle Gefahren deutlich besser wahrgenommen werden, was die Verkehrssicherheit vor allem bei Nachtfahrten erhöhe. Die Erfindung ermögliche es daher, durch die Datenbrille zusätzliche fahrerunterstützende Informationen bereitzustellen und darüber hinaus die Verkehrssicherheit zu steigern.

4 Als der mit der Lösung der vorstehenden Aufgabe betraute Durchschnittsfachmann wird bei dem Verständnis der Erfindung sowie bei der nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik ein Hochschulabsolvent mit Universitätsabschluss der Fachrichtungen Informatik oder Physik (Dipl.-Phys. oder M. Sc.) angesehen, der über eine mehrjährige anwendungsbezogene Berufserfahrung im Hinblick auf den Einsatz von Datenbrillen verfügt.

5 Die im angegriffenen Beschluss behauptete mangelnde Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) war auf die damals geltenden und zusammen mit der Teilung eingereichten unabhängigen Patentansprüche 1 und 10 bezogen. Nach Vorlage der nun neuen Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag erübrigt sich das Eingehen darauf.

6 Die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche 1 und 10 in der Fassung nach Hauptantrag bedürfen hinsichtlich ihres Verständnisses durch den Fachmann zunächst der Erläuterung. Dazu ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellten technische Lehre ergibt, wobei diese unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnung aus Sicht des von der Erfindung betroffenen Fachmanns ausgelegt wird (BGH GRUR 2007, 410 – Kettenradanordnung; BGH GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren).

6.1 Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben.

V0 Verfahren

V0.1 zum Betreiben einer Datenbrille (12) in einem Kraftfahrzeug (14),

V1 wobei mittels der Datenbrille (12) ein Bild (22) angezeigt wird,

V1.1 das einer realen Umgebung (20) der Datenbrille (12) zumindest zum Teil überlagert ist, wenn die reale Umgebung (20) durch die Datenbrille (12) betrachtet wird,

V1.2 wobei das Bild (22) derart angezeigt wird, dass ein von einem in der realen Umgebung (20) angeordnetes Objekt (20a, 20b, 20c) aufgenommenes Bildobjekt (22a, 22b, 22c) im Bild (22) in Überdeckung mit dem Objekt (20a, 20b, 20c) in der realen Umgebung (20) angezeigt wird.

dadurch gekennzeichnet, dass

V1.3 das Bild (22) ein Bild (22) der realen Umgebung (20) darstellt, das mittels einer Nachtsicht-Bildaufnahmeeinrichtung (16a, 16b) aufgenommen wird,

V1.3.1 die an der Datenbrille angeordnet ist.

Der vorstehende Patentanspruch 1 ist nach Merkmal V0 auf ein Verfahren gerichtet, dass nach den Merkmalen V0.1, V1.3 und V1.3.1 zum Betreiben einer Datenbrille in einem Kraftfahrzeug geeignet ist, wobei die Datenbrille eine Nachtsicht-Bildaufnahmeeinrichtung umfasst, die an der Datenbrille angeordnet ist.

Nach dem beanspruchten Verfahren wird im Betrieb der Datenbrille gemäß Merkmal V1 mittels der Datenbrille ein Bild angezeigt, das nach Merkmal V1.1 einer realen Umgebung der Datenbrille zumindest zum Teil überlagert ist, wenn die reale Umgebung durch die Datenbrille betrachtet wird. Dies bedeutet, dass dem Benutzer

der Datenbrille, der die reale Umgebung durch die aufgesetzte Datenbrille betrachtet - was zwingend eine gewisse Transparenz der Datenbrille voraussetzt -, in seinem Blickfeld in der Datenbrille ein Bild angezeigt wird, welches der real durch ihn betrachteten Umgebung überlagert ist.

Bei dem überlagerten Bild handelt es sich nach den Merkmalen V1.2, V1.3 und V1.3.1 dabei um das Bild eines Bildobjekts, das ein in der realen Umgebung angeordnetes Objekt darstellt, wobei das Bild von der an der Datenbrille angeordneten Nachtsicht-Bildaufnahmeeinrichtung aufgenommen ist. Dem Nutzer der Datenbrille wird somit ein aufgenommenes Bild der realen Umgebung selbst in die Datenbrille eingeblendet und nicht etwa ein künstlich erzeugter digitaler Inhalt.

Die Überlagerung dieses aufgenommenen Bildes bzw. Bildobjektes mit der realen Umgebung, die der Nutzer durch die Datenbrille betrachtet, erfolgt gemäß dem Merkmal V1.2 des beanspruchten Verfahrens dabei derart, dass aus Sicht des Nutzers der Datenbrille das Bildobjekt in Überdeckung mit dem analogen realen Objekt in der realen Umgebung erfolgt. Hierbei impliziert Merkmal V1.3.1 eine besondere, weil auf den Ort der Anordnung abzustimmende verfahrenstechnische Umsetzung der Bilddaten für eine Darstellung entsprechend Merkmal V1.2.

Wie dies verfahrenstechnisch umgesetzt wird, lässt der Wortlaut des Patentanspruchs 1 offen. Absatz [0009] der Offenlegungsschrift der Stammanmeldung führt aus, dass dazu vorgesehen sein kann, dass eine jeweilige gemittelte Augenposition bzw. Durchschnitts-Augenposition bezüglich der Brille angenommen und vorgegeben wird und das Bildobjekt so angezeigt wird, dass es sich auf einer gedachten Verbindungslinie zwischen einer dieser Augenpositionen eines Auges und dem realen Objekt befindet. Auch könne das aufgenommene Bild zweifach, einmal für das rechte Auge und einmal für das linke Auge eingeblendet werden, so dass das zum einen Auge korrespondierende Bildobjekt des zu diesem Auge korrespondierenden Bildes auf der Verbindungslinie zwischen diesem Auge und dem realen

Objekt eingeblendet werde und das zum anderen Auge korrespondierende Bildobjekt auf der Verbindungslinie zwischen diesem anderen Auge und dem realen Objekt angezeigt werde.

6.2 Der Patentanspruch 10 ist auf ein System gerichtet, das ein Kraftfahrzeug, eine Datenbrille und eine Nachtsicht-Bildaufnahmeeinrichtung, die an der Datenbrille angeordnet ist, umfasst, wobei das System dazu ausgelegt ist, mittels der Datenbrille unter Maßgabe der Merkmale V1.1, V1.2 und V1.3 ein Bild anzuzeigen, das von der Nachtsicht-Bildschirmaufnahme-einrichtung als ein Bild der realen Umgebung aufgenommen wurde.

7 Die in den Patentansprüchen 1 und 10 in der Fassung nach Hauptantrag aufgeführten Merkmale sind den Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung bereits allesamt gemeinsam als zum erfindungsgemäßen Gegenstand gehörig zu entnehmen, denn diese ergeben sich unmittelbar aus den Merkmalen der Patentansprüche 1 und 10 in der ursprünglich eingereichten Fassung sowie der Beschreibung (vgl. Absatz [0013] der Offenlegungsschrift der Stammanmeldung).

Dies gilt gleichermaßen auch für die im Vergleich zu den Anmeldunterlagen wortgleichen Unteransprüche 2 bis 9.

8 Die beanspruchte Erfindung ist nach Überzeugung des Senats auch so deutlich und vollständig offenbart, dass der Fachmann diese ausführen kann.

9 Die Frage der Patentfähigkeit des beanspruchten Verfahrens, das sich gegenüber denen nach den Patentansprüchen, welche der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen, durch das ergänzte aus der Beschreibung entnommene - Merkmal V1.3.1 unterscheidet, ist auf Grundlage des im Verfahren bisher berücksichtigten Standes der Technik insoweit nicht abschließend beurteilbar.

a) Der **Druckschrift D3** als nächstliegender Stand der Technik ist ein Verfahren zum Betreiben einer als Augmented-Reality-Brille bezeichneten Datenbrille in einem Kraftfahrzeug zu entnehmen, wobei das Verfahren hierbei auf Bilder einer am Kraftfahrzeug angeordneten Nachtsichtkamera zurückgreift, die kommunikativ mit der Datenbrille in Verbindung steht. Hierzu kann das Bild der Nachtsichtkamera auf einem semitransparenten Display eingeblendet werden, so dass beim Betrachten des Displays simultan noch die Realität hinter dem Display wahrgenommen werden kann (vgl. Absätze [0011], [0013] und [0014]). Gemäß Absatz [0023] kann so etwa bei Dunkelheit das Bild einer in Fahrtrichtung weisenden Nachtsichtkamera überlagert werden. Auch ist es nach Absatz [0024] möglich, dass der angezeigte Displayinhalt nur eine Teilmenge der Abbildungsdaten umfasst, welche von dem - im Wortlaut des Absatzes [0024] – Außenbereichssensor aufgenommen werden, also etwa nur Teilobjekte des von der Nachtsichtkamera aufgenommenen Bildes. Dieses Bildobjekt kann dann, wie weiter am Beispiel eines im Sichtfeld liegenden Karosseriebauteils ausgeführt, in Überdeckung zu der realen Umgebung eingeblendet und somit der realen Umgebung überlagert werden.

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 unterscheidet sich hierbei von der auf die Betriebsweise des Aufbaus nach der Offenbarung der Druckschrift D3 mit einer umfassten Nachtsichtkamera, die dort am Fahrzeug vorgesehen ist, alleinig dadurch, dass es zum Betreiben einer Datenbrille in einem Kraftfahrzeug vorgesehen ist, welches eine Nachtsichtkamera umfasst, die an der Datenbrille angeordnet ist, wie vorliegend mit Merkmal V1.3.1 beansprucht.

Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag ist daher neu gegenüber dem Inhalt der Druckschrift D3. Es beruht gegenüber diesem auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn der vorbenannte Unterschied liegt weder im üblichen Griffbereich des Fachmanns noch ist nach Überzeugung des Senats aus dem Inhalt der Druckschrift D3 heraus ein Anlass ersichtlich, der eine Änderung der Anordnung mit notwendigerweise einhergehender Ausgestaltung der Betriebsweise dem Fachmann nahelegen könnte.

Dies gilt gleichermaßen für das mit Patentanspruch 10 in der Fassung nach Hauptantrag beanspruchte System.

b) Auch die Druckschriften D1, D2 und D4 können dem Fachmann für die aus dem ergänzten Merkmal V1.3.1 folgende Ausgestaltung der Betriebsweise keinen Anlass geben, so dass das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag ebenso wie das System nach Patentanspruch 10 auch unter Berücksichtigung jedenfalls dieser Druckschriften auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

So offenbart die **Druckschrift D1** zwar ebenfalls ein Verfahren zum Betreiben einer Datenbrille, welche auf Daten einer Nachtsicht-Bildaufnahmeeinrichtung zurückgreift (vgl. Seite 7, Zeilen 15 bis 27; Anspruch 4). Diese Nachtsicht-Bildaufnahmeeinrichtung ist aber am Kraftfahrzeug und nicht an der Datenbrille angeordnet, so dass der Druckschrift D1 das Merkmal V1.3.1 ebenfalls nicht zu entnehmen ist und sie daher für dieses Merkmal auch kein Vorbild geben kann.

Darüber hinaus wird das Bild der Nachtsicht-Bildaufnahmeeinrichtung hier auch nicht der realen Umgebung in der Datenbrille überlagert, wie Merkmal V1.3 fordert, denn die Druckschrift D1 lehrt, dass in die Datenbrille ein virtuell erzeugtes, künstliches Bild eingeblendet wird (vgl. Anspruch 1). Die Daten der Nachtsicht-Bildaufnahmeeinrichtung dienen lediglich der Entscheidung, ob ein virtuelles Bild eingeblendet wird, etwa weil erkannt wird, dass für den Fahrer eine teilweise Verdeckung von Fahrbahnrandern gegeben ist (vgl. Anspruch 5).

Auch aus der **Druckschrift D4** ist ein Verfahren zum Betreiben einer Datenbrille bekannt, welche auf Daten verschiedener Sensoren zurückgreift, wobei ein solcher Sensor eine Nachtsicht-Bildaufnahmeeinrichtung sein kann, die an dem Fahrzeug angeordnet ist (vgl. Absätze [0007], [0014] und [0015]). Zwar lehrt Absatz [0020] darüber hinaus, dass eine solche Datenbrille auch beim Spaziergehen, Wandern oder Radfahren getragen werden kann und entsprechende Sensoren dann an der

Datenbrille angeordnet werden können. Die Verwendung einer Nachtsicht-Bildaufnahmeeinrichtung und damit deren Anordnung an der Datenbrille als hierfür relevant notwendiger Sensor liegt aus Sicht des Senats für den Fachmann dabei aber nicht auf der Hand. Denn in dieser Datenbrille sollen lediglich zusätzliche Informationen hinsichtlich einer Navigation oder interessanter Sehenswürdigkeiten eingeblendet werden können, wie der letzte Satz in Absatz [0020] ausführt. Die Verwendung einer Nachtsicht-Bildaufnahmeeinrichtung ist dafür aus Sicht des Senats nicht notwendig oder nahegelegt.

Somit offenbart auch die Druckschrift D4 weder das Merkmal V1.3.1 explizit, noch legt es eine dahingehend abweichende Ausgestaltung nahe.

Die noch verbleibende **Druckschrift D2** liegt inhaltlich noch weiter ab. Ihr ist zwar eine Datenbrille mit einer daran angeordneten Kamera zu entnehmen (vgl. Figur 1). Diese dient aber ausschließlich der Bestimmung der räumlichen Ausrichtung der Datenbrille. Ihre aufgenommenen Bilder werden somit weder in die Datenbrille eingeblendet noch handelt es sich hierbei um eine Nachtsicht-Bildaufnahmeeinrichtung.

10 Das hinsichtlich der Beurteilung der Patentfähigkeit relevante Merkmal V1.3.1 war in den Patentansprüchen, welche der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen, inhaltlich noch nicht enthalten. Es ist vielmehr der Beschreibung der Anmeldung entnommen und wurde erstmalig dem Patentanspruch 1 bzw. 10 gemäß Hauptantrag, welche am 5. Dezember 2023 eingereicht wurden, hinzugefügt.

Das Merkmal stellt für die Entscheidung eine wesentliche Änderung dar, da sich das nun mit Hauptantrag beanspruchte Verfahren alleinig durch dieses Merkmal von dem Inhalt der Druckschrift D3 unterscheidet. Somit hat sich eine neue Sachlage ergeben (vgl. Schulte, PatG, 11. Auflage, § 79 Rdn. 26), die aus Sicht des Senats eine Nachrecherche der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes zu diesem Merkmal erforderlich macht.

Der Senat weist mit Blick auf die weitere Behandlung der Sache darauf hin, dass wegen der ggf. noch ausstehenden Ermittlung des Standes der Technik davon abgesehen wurde, die geltenden Anmeldungsunterlagen (Patentansprüche, Beschreibungseinleitung, Beispielsbeschreibung und Zeichnung) abschließend zu überarbeiten, d. h. auf sprachliche Klarheit und Zweckmäßigkeit, Fehlerfreiheit sowie auf ausreichende Darstellung des Standes der Technik zu überprüfen. Diese Überprüfung ist allerdings vom Deutschen Patent- und Markenamt vor einer etwaigen Erteilung des Patents auf jeden Fall vorzunehmen, auch dann, wenn kein neuer Stand der Technik ermittelt werden sollte.

11 Entgegen der Auffassung der Anmelderin und Beschwerdeführerin ist kein Anlass gegeben, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Der darauf gerichtete Antrag der Beschwerdeführerin war zurückzuweisen.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG ist dann gerechtfertigt, wenn es aufgrund besonderer Umstände der Billigkeit widerspricht, die Gebühr einzubehalten (vgl. Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz Patentkostengesetz, 12. Aufl. 2023, § 80 PatG, Rdn. 22 ff; Schulte, PatG, 11. Aufl., § 73 Rdn. 134 ff; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 80 Rdn. 65). Solche Umstände können unter anderem auf einer fehlerhaften Sachbehandlung durch die Prüfungsstelle beruhen. Dabei entspricht es der Billigkeit, die Gebühr nur dann zurückzubezahlen, wenn ein schwerwiegender Verfahrensverstoß vorliegt, wie die Verletzung rechtlichen Gehörs, oder wenn der Verfahrensfehler für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war. Die Voraussetzungen für das Vorliegen solcher Umstände sind hier nicht gegeben.

11.1 Es liegt kein Verfahrensverstoß der Prüfungsstelle darin, dass sie die Teilanmeldung durch Beschluss zurückgewiesen hat ohne zuvor eine Anhörung durchgeführt zu haben. Denn ein insoweit wirksamer Antrag hat für die beschwerdegegenständliche Teilanmeldung nicht vorgelegen.

Mit Schriftsatz vom 26. April 2016 hatte die Anmelderin im Verfahren zur Stammanmeldung zunächst beantragt, sofern der Hauptantrag oder Hilfsantrag für nicht gewährbar erachtet würde, einen weiteren Bescheid zu erlassen und weiter hilfsweise, eine Anhörung durchzuführen. Diesen Antrag hatte sie dann, nachdem die Prüfungsstelle in einem Telefonat am 8. Oktober 2019 eine Gewährung der Ansprüche gemäß Hilfsantrag in Aussicht gestellt hatte, schriftsätzlich am gleichen Tag dahingehend modifiziert, dass sie, sofern der Erfindungsgegenstand weder gemäß Hauptantrag noch gemäß Hilfsantrag für gewährbar erachtet würde, um Erlass eines Bescheids bittet und hilfsweise eine Anhörung beantragt wird. Mit Beschluss vom 10. Oktober 2019 hatte die Prüfungsstelle ein Patent aufgrund Hilfsantrag 1 erteilt und über den Hauptantrag entschieden. Angesichts der Erteilung nach Hilfsantrag waren die von der Anmelderin formulierten Voraussetzungen für die Durchführung der hilfsweise beantragten Anhörung nicht gegeben, so dass dem Antrag auf Anhörung vom 8. Oktober 2019 zu Recht nicht entsprochen wurde.

Mit der Teilungserklärung vom 4. November 2019 hat die Anmelderin die Teilung erklärt mit der sie ohne Vornahme inhaltlicher Änderungen gegenüber dem ursprünglich gestellten und bereits verbeschiedenen Hauptantrag, diesen zurückgewiesenen Hauptantrag aus der Stammanmeldung weiterverfolgt.

Für das Teilungsverfahren sind nach der ständigen Rechtsprechung die in dem Verfahren zur Stammanmeldung gestellten Anträge der Anmelderin beachtlich. Die Teilanmeldung ist dabei in der Verfahrenslage weiter zu behandeln, in der sich die Stammanmeldung vor der Teilung befand. Verwaltungsakte des Patentamts, die im Verfahren der Stammanmeldung bis zur Teilungserklärung ergangen sind, gelten grundsätzlich auch im Verfahren der Teilanmeldung und bedürfen keiner Wiederholung. Das gilt auch für Prüfbescheide, soweit sie den Gegenstand der Trennanmeldung betreffen und die Prüfungsstelle davon ausgehen konnte, dass der Anmelder den gerügten Mangel der Trennanmeldung zuordnet (vgl. BPatG Beschluss vom 2. Februar 2011, 19 W (pat) 75/09; Beschluss vom 13. Dezember 2022, 17 W (pat) 26/20).

Damit übernimmt die vorliegende Teilanmeldung die Vorgeschichte der Stammanmeldung. Die Anmelderin beantragt nunmehr einen Gegenstand, über den im

Beschluss vom 10. Oktober 2019 bereits entschieden worden ist. Im Vorfeld dazu war sie ordnungsgemäß gehört worden. Wenn sie nun keine Veränderungen des Gegenstands vornimmt, muss sie auch damit rechnen, dass die Prüfung kein anderes Ergebnis als bisher ergeben kann. Insoweit kann die Prüfungsstelle - ohne entsprechenden erneuten Antrag auf Anhörung - auch nicht erkennen, dass die Anmelderin mit der Teilanmeldung in einen Austausch mit der Prüfungsstelle kommen wollte, vielmehr liegt dann die Vermutung näher, davon auszugehen, dass die Anmelderin mit der Teilung bezweckt, in Bezug auf den zurückgewiesenen Anspruch in die Beschwerde gehen zu können, nachdem die Haltung der Prüfungsstelle bereits bekannt war und kein Anlass für eine andere als die im Beschluss vom 10. Oktober 2019 geäußerte Rechtsauffassung bestand.

11.2 Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt auch nicht darin, dass die Prüfungsstelle Vorbringen der Anmelderin in der Entscheidung vom 18. Mai 2021 nicht berücksichtigt hat.

Insoweit nimmt die Anmelderin Bezug auf ein Vorbringen vom 26. April 2016 im Rahmen der Erwiderung auf den (ersten) Prüfungsbescheid vom 18. Februar 2016. Mithin war dieser angebliche Gehörsverstoß bereits in dem Beschluss vom 10. Oktober 2019 enthalten und die Anmelderin hätte insoweit auch bereits mit der nachfolgenden Teilungserklärung vom 4. November 2019 auf diesen hinweisen können bzw. müssen. Mit Einreichen der Teilungserklärung hatte sie dazu ohne weiteres auch Gelegenheit gehabt. Somit kann diesbezüglich nicht davon ausgegangen werden, dass der vermeintliche Gehörsverstoß dazu geführt hat, dass die Anmelderin deswegen in die Beschwerde gehen musste, so dass die Kausalität zwischen dem vermeintlichen Fehler der Prüfungsstelle (fehlende Berücksichtigung) und der Beschwerdeeinlegung nicht gegeben ist.

11.3 Schließlich beruht die Entscheidung des Senats auf einem veränderten Anspruchsgegenstand, so dass die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung auch deshalb nicht auf einem möglichen Fehler der Prüfungsstelle beruhen kann

und auch insoweit kein Anlass für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr besteht.

Deshalb war der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe gestützt wird, nämlich, 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 elektronisch einzulegen.

Dr. Baumgart

Kriener

Dr. Geier

Peters

Richter Dr. Baumgart
ist wegen Erkrankung
an der Unterschrifts-
leistung verhindert

Dr. Geier

...