



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 23/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2023 115 337.4

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Januar 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel, der Richterin Akintche und des Richters Dipl.-Ing. Hofmeister

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F vom 4. Juli 2023 aufgehoben und die Sache zur weiteren Bearbeitung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die beschwerdegegenständliche Patentanmeldung, deren Anmeldungsunterlagen in englischer Sprache eingereicht wurden, ist am 13. Juni 2023 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangen; sie nimmt als Priorität die US-Anmeldung 17/846,866 vom 22. Juni 2022 in Anspruch. Die Anmeldung trägt im Englischen die Bezeichnung „NEURAL NETWORK-BASED LANGUAGE RESTRICTION“ und umfasst 30 Patentansprüche, 193 Beschreibungsseiten und 57 Figuren.

Mit Mängelbescheid vom 26. Juni 2023 hat die Prüfungsstelle in der Offensichtlichkeitsprüfung die Anmelderin darauf hingewiesen, dass die Patentanmeldung Angaben enthalte, welche zum Erläutern der Erfindung gemäß § 10 Abs. 3 PatV i. V. m. § 34 Abs. 6 PatG offensichtlich nicht notwendig seien. Denn die Anmeldung diene allgemein der Verarbeitung von natürlicher Sprache und dem Training eines neuronalen Netzwerkes zur Verarbeitung von natürlicher Sprache, wobei problematische Sätze erkannt und nicht zum Training des

Sprachmodells verwendet würden. Die vorliegende Anmeldung enthalte aber in den Figuren 10 A – 10 D sowie der zugehörigen Beschreibung Abs. [0110] – [0215] aus den englischsprachigen Unterlagen auch Angaben zu den Sensoren und Verarbeitungseinrichtungen eines autonomen Fahrzeugs. Den Ansprüchen sei aber überhaupt kein Bezug zu einem autonomen Fahrzeug entnehmbar. Diese Angaben seien daher zum Erläutern der Erfindung offensichtlich nicht notwendig.

Die Prüfungsstelle hat die Anmelderin aufgefordert, zur Behebung des Mangels die genannten Teile zumindest aus der deutschen Übersetzung der Anmeldung zu entfernen. Des Weiteren hat sie darauf hingewiesen, dass die gesamte Anmeldung gemäß § 39 PatG geteilt werden könne, sofern die Angaben entgegen § 34 Abs. 5 PatG eine weitere Erfindung erläutern sollten. Falls die gerügten Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt würden, müsse die Anmeldung zurückgewiesen werden.

Mit Schreiben vom 29. Juni 2023 hat die Anmelderin mitgeteilt, dass derzeit beabsichtigt sei, zuerst die wortgetreue deutsche Übersetzung des am 13. Juni 2023 eingereichten Anmeldungstextes zusammen mit der Beglaubigung innerhalb der gesetzlichen Frist nachzureichen. Eine Überarbeitung der Beschreibung solle zurückgestellt werden, bis ein gewählbarer Satz Ansprüche erzielt worden sei. Im Übrigen sei es weder sinnvoll noch durch das Patentgesetz gestützt, zum jetzigen Zeitpunkt eine Überarbeitung der Beschreibung vorzunehmen, da die Anpassung der Beschreibung nicht Teil der Formalprüfung sei.

Mit Beschluss vom 4. Juli 2023 hat die Prüfungsstelle für Klasse G06F die Anmeldung zurückgewiesen, weil sie nicht den Formvorschriften nach § 10 Abs. 3 PatV i.V.m. § 34 Abs. 6 PatG entspreche. Die Offensichtlichkeitsprüfung bezwecke, die Anmeldung für die Offenlegung, eine § 43-Recherche und das Prüfungsverfahren nach § 44 PatG von offensichtlichen Mängeln förmlicher und inhaltlicher Art zu befreien. Vorliegend enthalte die Anmeldung Beschreibungsteile, welche offensichtlich überhaupt keinen inhaltlichen Bezug zu der als Patent

angemeldeten Erfindung hätten. Vielmehr handele es sich um Zeichnungen und Beschreibungsteile, welche in einer Vielzahl von Anmeldungen inhaltsgleich verwendet würden, wie eine Liste von 37 deutschen Publikationen der Anmelderin zeige. Damit werde die Öffentlichkeit aber in zweifacher Hinsicht irreführt. Einerseits werde der Umfang der Anmeldung unnötig vergrößert, wodurch die eigentliche Erfindung zwischen vielen weiteren Figuren und Beschreibungsteilen versteckt werde. Andererseits würde die Offenlegungsschrift in Patentdatenbanken auch bei einer Suche nach „autonomen Fahrzeug“ aufgefunden werden, wodurch die eigentlich gesuchten Publikationen gleichsam in einer Vielzahl unterschiedlicher Publikationen versteckt würde. Zwar könne die Prüfungsstelle bei den sonstigen Erfordernissen der Anmeldung im Sinne von § 34 Abs. 6 PatG über einen Mangel hinwegsehen, damit würde vorliegend aber der Schutz der Öffentlichkeit vor einer Irreführung nicht erreicht. Denn durch Offenlegung der vorliegenden Anmeldung würde der Schaden bereits irreparabel eintreten. Das DPMA dürfe im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung auch weniger wichtige Mängel einer Patentanmeldung als Zurückweisungsgrund aufgreifen, wenn anderenfalls bei Herausgabe der Offenlegungsschrift eine Irreführung der Öffentlichkeit zu befürchten sei, wie das Bundespatentgericht in einer Entscheidung vom 20. Juli 1977 – 6 W (pat) 61/77 bestätigt habe. Darin liege jedenfalls dann kein Verstoß gegen die Grundsätze der Verfahrensökonomie, wenn der Anmelder die beanstandete Unklarheit ohne großen Aufwand beseitigen könne. Der Mangel könne vorliegend leicht durch Anpassung der Übersetzung der Anmeldung behoben werden, ohne dass ein nennenswerter Rechtsnachteil der Anmelderin entstünde, denn sie könne jederzeit aus den ursprünglich fremdsprachigen Unterlagen schöpfen. Daher werde die Anmeldung aus verfahrensökonomischen Gründen auch unmittelbar und ohne weiteren Mängelbescheid gemäß § 42 PatG zurückgewiesen, um die schädliche Offenlegung zu verhindern und den Rechtsweg zu eröffnen.

Gegen die Zurückweisung ihrer Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Patentanmelderin.

Sie ist der Auffassung, dass die vorliegende Anmeldung keine Angaben enthalte, aufgrund derer die Anmeldung in der Offensichtlichkeitsprüfung zurückgewiesen werden könne. Nach Einreichung der deutschen Patentanmeldung sei eine erste vorläufige, auf die Feststellung bestimmter offensichtlicher formaler und inhaltlicher Mängel beschränkte Prüfungsphase vorgesehen. Hierbei sei ein Mangel nur dann offensichtlich, wenn die Prüfungsstelle diesen Mangel bei Durchsicht der Unterlagen alleine anhand der Sach- und Fachkenntnisse zweifelsfrei erkennen könne. Im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung werde beispielsweise geprüft, ob der Erteilungsantrag unvollständig sei, Teile von den Anmeldeunterlagen oder der Zusammenfassung fehlten, ob die Erfinderbenennung fehle oder unvollständig sei, Gebühren nicht gezahlt worden seien oder Verstöße gegen die Patentverordnung vorlägen, die so schwerwiegend seien, dass sie den Druck der Offenlegungsschrift behindern oder unmöglich machten. Dies könnten auch schwerwiegende Mängel hinsichtlich des Inhalts und des Aufbaus der Ansprüche und der Beschreibung sein, darüber hinaus, ob vom Wesen her keine Erfindung vorliege, ob die Erfindung nicht gewerblich anwendbar oder von der Patenterteilung nach § 2 PatG ausgeschlossen sei. Auch wenn diese Liste nicht abschließend sei, liege im vorliegenden Fall weder einer dieser oben genannten Mängel noch ein anderer Mangel vor, der im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung hätte gerügt werden können.

Die vorliegende Anmeldung betreffe ein Verfahren zum Trainieren eines Sprachmodells, welches Sprache oder Text erzeuge. Hierbei werde ein sehr großer Datensatz verwendet, um ein ausreichend großes und vielfältiges Wörterbuch bereitzustellen. Das Lernen des Sprachmodells könne dazu führen, dass bestimmte unerwünschte oder eingeschränkte Sprachausgaben erzeugt würden, die toxische, anstößige, vertrauliche oder politisch inkorrekte Inhalte aufwiesen. Die Architektur von Fig. 1 werde nun genutzt, um zu vermeiden, dass ein neuronales Netzwerk oder Sprachmodell solche unerwünschten Inhalte ausgabe. Insbesondere in Zusammenhang mit den Figuren 3 bis 5 würden verschiedene Verfahren beschrieben, in Zusammenhang mit Fig. 3 werde die Erzeugung des eingeschränkten Inhaltes beschrieben, mit dem schließlich das Netzwerk trainiert

werde, damit diese eingeschränkten Inhalte nicht erzeugt würden, wie es in Absatz 71 der Anmeldeunterlagen offenbart sei. Fig. 4 offenbare ein Prozess zum Synthetisieren von Sprachtext unter Verwendung des derart trainierten neuronalen Netzwerks. In Fig. 4 werde das Sprachmodell für die Verwendung bereitgestellt, wie es in Schritt 412 offenbart sei. In Fig. 5 werde unter anderem eine Sprachausgabe als Reaktion auf eine Eingabe bereitgestellt, was der Nutzung des derart trainierten Netzwerkes entspreche. Die Figuren 7 ff. zeigten schließlich die Inferenz oder Trainingslogik, Fig. 9 zeige ein Rechenzentrum, in dem die Erfindung verwendet werden könne, die Teilfiguren der Fig. 10 ein autonomes Fahrzeug, wobei beispielsweise Fig. 10D ein System zur Kommunikation zwischen einem Server und dem autonomen Fahrzeug zeige, wobei hier in den Bezugszeichen 1090 bis 1094 auf neuronale Netze Bezug genommen werde. Die Anmeldung offenbare somit speziell trainierte neuronale Netze, wobei diese unter anderem in verschiedenen Ausführungsformen verwendet werden könnten. Absatz [0208] stelle hierbei eine Verbindung zwischen der Trainingslogik von Fig. 7 und den neuronalen Netzen her, die in Verbindung mit Fig. 10 verwendet würden. Absatz [0209] offenbare wiederum die Verbindung der in den Figuren 1 bis 5 beschriebenen erfindungsgemäßen Ausführungsformen mit der Fahrzeuganwendung von Fig. 10. Insbesondere offenbarten die Absätze [0211] bis [0214] einen Bezug auf Netzwerke, wie sie unter anderem als erfindungsgemäß in den Figuren 1 bis 5 beschrieben seien. Die Figuren 10A bis 10D seien somit nicht ohne Zusammenhang mit der Erfindung gemäß den Fig. 1 bis 5 zu sehen. Zusammenfassend beschreibe die vorliegende Anmeldung eine Ausführungsform, in der das autonome Fahrzeug von Fig. 10 eine Rolle als Teil des Systems spielen könne. Insbesondere beim autonomen Fahren bzw. bei Fahrzeuganwendungen könne es von Bedeutung sein, den Insassen nur bestimmte Inhalte anzuzeigen und bestimmte Inhalte nicht anzuzeigen. Es sei also nicht richtig, dass kein inhaltlicher Bezug bestehe zwischen den Figuren 10 und den Fig. 1 bis 5.

Die Anmelderin müsse zudem die Möglichkeit haben, aus dem vollen Offenbarungsgehalt der Anmeldung zu schöpfen, insbesondere, weil zum

Anmeldezeitpunkt noch nicht bekannt sei, welcher Stand der Technik im Prüfungsverfahren eine Rolle spielen werde, und welche Abgrenzungsmöglichkeiten im Laufe des Prüfungsverfahrens gegenüber dem Stand der Technik notwendig würden.

Weiterhin liege auch keine offensichtliche Uneinheitlichkeit bei der Anmeldung vor. Die fehlende Einheitlichkeit werde selten so klar zutage treten, dass eine Beanstandung schon nach § 42 PatG geboten sei. Eine Uneinheitlichkeit liege nicht vor, sondern die Erfindung beschreibe die Verwendung von bestimmten neuronalen Netzen auch in Zusammenhang mit autonomen Fahrzeugen. Die Anmeldung weise damit keine Beschreibungsteile auf, welche offensichtlich überhaupt keinen inhaltlichen Bezug zu der als Patent angemeldeten Erfindung hätten.

Der Einwand der Irreführung entbehre einer Grundlage. Das Argument, dass die Anmeldung zu umfangreich werden würde, überzeuge nicht; dies sei kein Grund, in der Offensichtlichkeitsprüfung Streichungen vorzunehmen. Auch das Argument, dass die vorliegende Anmeldung bei der Suche nach autonomen Fahrzeugen aufgefunden werden könnte, sei nicht stichhaltig. Es liege somit keine Irreführung der Öffentlichkeit vor. Damit sei auch der von der Prüfungsstelle zitierte Beschluss des BPatG nicht zielführend und verfange hier nicht.

Soweit die Prüfungsstelle vorgeschlagen habe, die Anteile der Fig. 10 aus der deutschen Übersetzung zu entfernen, sei auch dies nicht sachgerecht. Denn die Übersetzung müsse eine wortgetreue Übersetzung der Anmeldeunterlagen sein, das Weglassen von ganzen Passagen sei hier nicht möglich, da dies dazu hätte führen können, dass die Anmeldung nach § 35a Abs. 1 PatG als zurückgenommen gelte. Im vorliegenden Fall seien englischsprachige Anmeldeunterlagen eingereicht worden, für die ein beglaubigte wortgetreue Übersetzung gemäß § 35a Abs. 1 PatG nachzureichen sei. Bei der in diesem Fall beizubringenden Beglaubigung sei anzugeben, dass die deutsche Übersetzung der Anmeldeunterlagen eine wortgetreue deutsche Übersetzung sei, die nach bestem Wissen und Gewissen

durchgeführt worden sei. Dies wäre bei einer derart unvollständigen Übersetzung nicht möglich gewesen.

Schließlich sei nach § 80 Abs. 3 PatG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt, da es im vorliegenden Fall unbillig wäre, diese einzubehalten. Die Sache sei vom DPMA unsachgemäß zulasten der Anmelderin behandelt worden. Die erfolgte Zurückweisung der Anmeldung in der Offensichtlichkeitsprüfung sei ein schwerer Verfahrensfehler. Zusätzlich sei gerade dieser Verfahrensfehler der einzige Grund für die Einlegung der Beschwerde, so dass hier ein Kausalzusammenhang vorliege. Die Voraussetzungen für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr seien daher gegeben.

Die Anmelderin beantragt,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juli 2023 aufzuheben und ein Patent auf die eingereichten Unterlagen zu erteilen sowie
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung der Anmeldung nebst Zeichnungen erfolgte am 28. Dezember 2023 (Offenlegungsschrift DE 10 2023 115 337 A1).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist rechtzeitig unter Zahlung der Gebühr eingelegt worden und auch ansonsten gemäß § 73 PatG zulässig. In der Sache führt die Beschwerde zur

Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zur Zurückverweisung an das DPMA.

1. Soweit die Anmelderin beantragt hat, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu erteilen, müsste der Antrag schon deswegen erfolglos bleiben, weil die Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit nicht beschwerdegegenständlich ist. Diese Prüfung obliegt vielmehr zunächst der Prüfungsstelle. Der Antrag ist daher abweichend von seinem Wortlaut dahingehend auszulegen, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Verfahren zur weiteren Bearbeitung der Anmeldung an das DPMA zurückzuverweisen. Diesem Antrag ist auch zu entsprechen.

2. Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung in der Offensichtlichkeitsprüfung nach §§ 42 Abs. 1 und Abs. 3, 34 Abs. 6 PatG i.V.m. § 10 Abs. 3 PatV zurückgewiesen.

a. Nach § 42 Abs. 3 PatG weist die Prüfungsstelle die Anmeldung zurück, wenn die nach § 42 Abs. 1 gerügten Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt wurden. Einen solchen Mangel hat die Prüfungsstelle bejaht. Mit Bescheid vom 26. Juni 2023 hat sie darauf hingewiesen, dass die Anmeldung gemäß § 10 Abs. 3 PatV Angaben enthalte, die zum Erläutern der Erfindung offensichtlich nicht notwendig seien, und hat die Beseitigung des Mangels im Sinne des § 42 Abs. 1 PatG verlangt. Die Anmelderin hat diesen, aus Sicht der Prüfungsstelle bestehenden Mangel unbestritten nicht beseitigt.

b. Aus Sicht des Senats ist aber beim jetzigen Sach- und Verfahrensstand eine Zurückweisung der Patentanmeldung gemäß § 42 Abs. 1 und Abs. 3 PatG nicht gerechtfertigt.

aa. Die Offensichtlichkeitsprüfung ist gegenüber der Prüfung nach § 44 PatG in doppelter Weise beschränkt. Zum einen ist der Umfang in § 42 PatG abschließend und erschöpfend festgelegt. Die Offensichtlichkeitsprüfung darf nicht auf andere als

die dort aufgezählten Anmeldeerfordernisse, Patentierungsvoraussetzungen oder -hindernisse, insbesondere nicht auf die Prüfung der materiellen Patentfähigkeit (Neuheit und erfinderische Tätigkeit) anhand des Standes der Technik ausgedehnt werden (vgl. BGH BIPMZ 1985, 117 – Offensichtlichkeitsprüfung; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 42 Rn. 7). Zum anderen sind bei der Prüfung nach § 42 Abs. 1 PatG nur Mängel zu rügen, die offensichtlich sind. Als „offensichtliche“ Mängel hat der BGH nur solche angesehen, die als solche zweifelsfrei erkennbar offen zutage treten, ohne dass eine weitere Sachprüfung erforderlich ist (BGH GRUR 1971, 512 – Isomerisierung; GRUR 1972, 644-646 – Gelbe Pigmente; GRUR 1990, 346-348 - Aufzeichnungsmaterial). Dabei liegt der besondere Nachdruck darauf, dass der Mangel „offen zutage tritt“, d. h. in die Augen springt, nicht aber darauf, dass keine weiteren Ermittlungen erforderlich sind, um ihn zu erkennen. Für die Offensichtlichkeit des Mangels gemäß § 10 Abs. 3 PatV gilt nichts Anderes.

Die Offensichtlichkeitsprüfung soll „schnell und reibungslos verlaufen, um klar zutage liegende Mängel von vornherein abzustellen, ohne der späteren Prüfung auf Antrag mehr als nötig vorzugreifen und das Verfahren mehr als dazu erforderlich zu belasten“ (BGH GRUR 1971, 512, 514 - Isomerisierung). Das DPMA kann und soll sich daher im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung auf die Beanstandung solcher Verstöße gegen die Patentverordnung beschränken, die der Veröffentlichung der Anmeldeunterlagen entgegenstehen oder den Zweck der Offenlegung gefährden. In den Prüfungsrichtlinien (vgl. dort Ziffer 1.5.4.) ist dementsprechend ausgeführt: „Hinsichtlich des Inhalts und Aufbaus der Patentansprüche und der Beschreibung sind bei der Offensichtlichkeitsprüfung nur schwerwiegende Mängel zu beanstanden. Schwerwiegende Mängel liegen vor, wenn bei Herausgabe der Offenlegungsschrift eine Irreführung der Öffentlichkeit zu befürchten ist.“.

bb. Der Senat geht im Ergebnis nicht davon aus, dass die Anmeldung entgegen § 10 Abs. 3 PatV Beschreibungsteile enthält, welche - im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung und ohne konkrete Sachprüfung feststellbar -

offensichtlich überhaupt keinen inhaltlichen Bezug zu der als Patent angemeldeten Erfindung „AUF NEURONALEN NETZWERKEN BASIERENDE SPRACHEINSCHRÄNKUNG“ haben.

Die von der Prüfungsstelle gerügten Zeichnungen und Beschreibungsteile, die mit „AUTONOMOUS VEHICLE/Autonomes Fahrzeug“ überschrieben sind (vgl. Offenlegungsschrift Absätze [0057] bis [0162]; englischsprachige Anmeldungsunterlagen Absätze [0110] bis [0215]), werden zwar inhaltsgleich in zahlreichen Patentanmeldungen der Anmelderin verwendet (von der Prüfungsstelle sind 37 Anmeldungen aufgelistet worden), sind zum Teil umfänglich durchsetzt mit selbstverständlichen Textpassagen und enthalten u. a. auch allgemeine Angaben zu einem solchen autonomen Fahrzeug. Dennoch ist beim jetzigen Verfahrensstand davon auszugehen, dass zwischen diesen Teilen der Patentanmeldung und dem oben genannten Gegenstand „techniques to identify and prevent generation of restricted content“ (vgl. Offenlegungsschrift, Abstract, Titel, Absätze [0001] bis [0044]; englischsprachige Anmeldungsunterlagen, Absätze [0001] bis [0097]) ein inhaltlicher Zusammenhang besteht. Demnach kann im Rahmen und mit Blick auf den Verfahrenscharakter der Offensichtlichkeitsprüfung nicht ausgeschlossen werden, dass die Anmelderin die „AUF NEURONALEN NETZWERKEN BERUHENDE SPRACHEINSCHRÄNKUNG“ im Prüfungsverfahren beispielsweise auf die Verwendung in Gegenständen einschränken kann und will, die in den beanstandeten Zeichnungen und Beschreibungsteilen offenbart sind. Insofern ist davon auszugehen, dass jene Zeichnungen und Beschreibungsteile zur Erläuterung der Erfindung notwendig sind bzw. werden könnten. Diese Auffassung wird auch gestützt durch die Ausführungen in den Absätzen [0208] bis [0210] der englischsprachigen Anmeldungsunterlagen (vgl. Offenlegungsschrift, Absätze [0155] bis [0157]), in denen zum Ausdruck kommt, dass die „AUF NEURONALEN NETZWERKEN BERUHENDE SPRACHEINSCHRÄNKUNG“ im Kontext zu autonomen Fahrzeugen zu sehen ist.

Sonstige Gründe, welche eine Zurückweisung der Patentanmeldung in der Offensichtlichkeitsprüfung tragen könnten, sind weder von der Prüfungsstelle konkret dargelegt worden noch für den Senat erkennbar. Soweit in dem Beanstandungsbescheid der Prüfungsstelle vom 26. Juni 2023 auch ein Hinweis auf eine mögliche Uneinheitlichkeit der Anmeldung gesehen werden mag, ist hierzu anzumerken, dass die Prüfung gemäß §§ 42 Abs. 1, 34 Abs. 5 PatG nur der Eliminierung von klar uneinheitlichen Anmeldungen dient, so dass im Zweifel die Einheitlichkeit anzuerkennen ist. Denn die Einheitlichkeit des Gegenstands einer Patentanmeldung kann in der Regel – ausgenommen ggf. bei einfachen technischen Sachverhalten (vgl. 19 W (pat) 66/04) – erst nach Ermittlung des einschlägigen Standes der Technik geprüft werden (vgl. Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 42 Rn. 12; BPatGE 50, 260, 263f = GRUR 2009, 50). Für die Ermittlung und Würdigung des Standes der Technik ist bei der Offensichtlichkeitsprüfung aber kein Raum (BPatG BIPMZ 1991, 195, 196).

Unter Beachtung dieser Grundsätze ist beim jetzigen Verfahrensstand nicht offensichtlich von einer Uneinheitlichkeit der Anmeldung auszugehen. So weisen die Patentansprüche bei der hier gebotenen pauschalen Betrachtungsweise einen hinreichenden technologischen Zusammenhang in Hinblick auf die der Anmeldung zugrundeliegende übergeordnete Gesamtaufgabe auf und sind Teil eines einheitlichen Erfindungskomplexes zur Realisierung einer gemeinsamen erfinderischen Idee. Die den Patentansprüchen übergeordnete Aufgabe besteht nach Ansicht des Senats vorliegend darin, ein System (das ein autonomes Fahrzeug umfassen kann) bereitzustellen, das eine Einheit beinhaltet, mit der - zum Training eines neuronalen Netzwerkes - problematische Sätze im Trainingsdatensatz erkannt und entfernt werden. Zu deren Lösung sind alle Teile der Anmeldung nötig oder zumindest dienlich.

Nach allem kann der angefochtene Beschluss keinen Bestand haben.

3. Dem Antrag der Anmelderin, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, wird nicht entsprochen.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG kommt in Betracht, wenn Billigkeitsgründe vorliegen, die das Einbehalten der Gebühr als ungerechtfertigt erscheinen lassen (vgl. Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz Patentkostengesetz, 12. Aufl. 2023, § 80 Rn. 22 ff; Schulte, PatG, 12. Aufl., § 73 Rn. 134, 137 ff; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 80 Rn. 65). 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. Allein eine unzutreffende Würdigung der Sach- und Rechtslage durch die Prüfungsstelle rechtfertigt aber nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (vgl. BPatGE 19, 129).

Aus dem konkreten Vorgehen und der Entscheidung der Prüfungsstelle ergeben sich vorliegend keine Billigkeitsgründe, die die Rückerstattung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde. Insbesondere ist weder eine unangemessene Sachbehandlung noch ein gravierender Verfahrensverstoß zu bejahen. Die Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen vom 7. März 2022 sehen vor, dass schwerwiegende Mängel bezüglich des Inhalts und Aufbaus der Beschreibung beanstandet werden können. Ein solcher Mangel liegt – wie oben ausgeführt – vor, wenn bei Herausgabe der Offenlegungsschrift eine Irreführung der Öffentlichkeit zu befürchten ist. Diese Fallgestaltung hat der Prüfer in nicht unvertretbarer Weise bejaht. Dies gilt umso mehr mit Blick auf die Entscheidungen des Bundespatentgerichts BPatG 6 W (pat) 61/77 und 17 W (pat) 39/14 (vgl. zur Letzteren Benkard/Schäfers/Schacht, a.a.O., § 42 Rn. 24). Nur weil der Senat bei der Frage der Offensichtlichkeit des gerügten Mangels zu einem anderen Ergebnis kommt, rechtfertigt dies noch nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Morawek

Dr. Forkel

Akintche

Hofmeister