



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 136/09

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
7. Mai 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung 101 05 229.4-53

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, der Richterin Kirschneck, des Richters Dipl.-Ing. Groß und des Richters Dipl.-Ing. J. Müller

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse G07C - hat die am 2. Februar 2001 eingereichte Patentanmeldung 101 05 229.4-53 durch Beschluss vom 5. Juni 2009 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Anspruch 1 sowohl nach Haupt- als auch nach Hilfsantrag mangels Erfindungshöhe seines Gegenstands nicht gewährbar sei.

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder am 5. August 2009 Beschwerde eingelegt.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G07C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Juni 2009 aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

Patentansprüche 2 bis 30 vom 12. November 2007,

geänderte Beschreibungsseiten 1 bis 6 vom 12. November 2007,

übrige Beschreibungsseiten vom Anmeldetag,

3 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 3, vom 13. Februar 2001,

hilfsweise,

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen  
Verhandlung,

Patentansprüche 2 bis 30 vom 12. November 2007,  
übrige Unterlagen wie Hauptantrag,

weiter hilfsweise,

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II, überreicht in der mündli-  
chen Verhandlung,

Patentansprüche 3 bis 30 vom 12. November 2007,  
übrige Unterlagen wie Hauptantrag.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet unter Korrektur des  
Schreibfehlers "an dem das Betätigungselement (12)" in "an der das Betätigungs-  
element (12)" im Merkmal (f):

"Vorrichtung zur Überwachung von Vorgängen in einer Gerät-  
schaft, die von einer Bedienungsperson gesteuert werden, näm-  
lich der Art und Dauer der Benutzung, dem Zeitverlauf, der Zeit-  
dauer, der Geschwindigkeit, der Fahrtroute oder eines anderen  
Betriebsparameters der Gerätschaft, enthaltend

(a) ein in der Gerätschaft vorgesehene, gerätschaftseitiges  
Überwachungsgerät (10), und

- (b) ein in das Überwachungsgerät (10) einführbares Betätigungselement (12), welches mit Speichermitteln (80,82,84) versehen ist und einer speziellen, autorisierten Bedienungsperson zugeordnet ist, wobei die Gerätschaft erst nach Einführen des Betätigungselementes (12) in Gang setzbar ist, und die zu überwachenden Vorgänge in den Speichermitteln (84) des Betätigungselementes (12) speicherbar sind,
  - (c) Mittel zum Speichern eines unveränderlichen Körpermerkmals der autorisierten Bedienungsperson,
  - (d) Mittel (76) zum Erkennen dieses Körpermerkmals an der das Betätigungselement (12) in das Überwachungsgerät (10) einführenden Bedienungsperson und
  - (e) Mittel zum Vergleichen des erkannten Körpermerkmals mit dem in dem Betätigungselement gespeicherten Körpermerkmal, wobei die Inbetriebnahme der Gerätschaft nach Einführen des Betätigungselementes (12) nur bei Übereinstimmung von erkanntem und gespeichertem Körpermerkmal freigegeben wird,
- dadurch gekennzeichnet, dass**
- (f) die Mittel (76) zum Erkennen des Körpermerkmals an der das Betätigungselement (12) in das Überwachungsgerät einführenden Bedienungsperson und die Mittel zum Vergleichen des erkannten Körpermerkmals mit dem in dem Betätigungselement (12) gespeicherten Körpermerkmal an dem Betätigungselement (12) vorgesehen sind, wobei das Betätigungselement (12) ein Freigabesignal an das Überwachungsgerät (10) nur abgibt, wenn der Vergleich positiv ausfällt und
  - (g) das Betätigungselement (12) als autonomer Rechnerbauteil mit Prozessor (78) Programm- und Arbeitsspeicher (80,84) und Schnittstelle (92) zu dem gerätschaftseitigen Überwachungsgerät (10) ausgebildet ist."

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von dem des Hauptantrags dadurch, dass an ihn angehängt sind die Merkmale

- "(h) das Betätigungselement Mittel zum Erzeugen von Anforderungssignalen zur Identifikation umfasst und
- (i) das Betätigungselement aktiv mit der Überwachungsanordnung (10) kommuniziert."

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II unterscheidet sich von dem des Hilfsantrags dadurch, dass sich an ihn - unter Ersetzung des Punktes durch ein Komma und das Wort "und" - das Merkmal

- "(j) Signalmittel vorgesehen sind, die auf unzulässige Vorgänge ansprechen."

anschließt.

Der Patentanspruch 22 nach allen Anträgen gemäß Eingabe vom 12. November 2007 lautet:

"Verfahren zum Überwachen von Vorgängen in einer Gerätschaft, die von einer Bedienungsperson gesteuert werden, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:

- (a) Herstellen eines mit Speichermitteln versehenen Betätigungselementes, das einer bestimmten, autorisierten Bedienungsperson zugeordnet ist,
- (b) Speichern eines unveränderlichen Körpermerkmals in den Speichermitteln des Betätigungselementes,
- (c) Inbetriebsetzen der Gerätschaft mittels des Betätigungselements durch die autorisierte Bedienungsperson,

- (d) bei diesem Inbetriebsetzen Durchführung eines Vergleichs des Körpermerkmals der Bedienungsperson mit dem gespeicherten Körpermerkmal,
- (e) Unterbinden des Inbetriebsetzens bei Abweichungen der Körpermerkmale, und
- (f) Speichern der zu überwachenden Vorgänge in dem Speicher des Betätigungselements."

Die Anmeldung umfasst nach allen Anträgen (Patentanspruch 30) gemäß Eingabe vom 12. November 2007 auch noch ein

"Betätigungselement (12) zur Verwendung in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 29, **gekennzeichnet durch** eine Schnittstelle (92) zu einem Überwachungsgerät (10) für die Überwachung von Vorgängen in einer Gerätschaft, Speichermittel (80, 84), aus welchen über die Schnittstelle (92) Daten in das Überwachungsgerät (10) einlesbar und in welchen über die Schnittstelle (92) Daten aus dem Überwachungsgerät (10) einschreibbar sind, Mittel (82) zum Speichern eines unveränderlichen Körpermerkmals einer autorisierten Bedienungsperson, Mittel zum Erkennen dieses Körpermerkmals an der Bedienungsperson, Mittel zum Vergleichen des gespeicherten und des erkannten Körpermerkmals und Mittel zur Erzeugung eines Freigabesignals an das Überwachungsgerät (10) nur bei Übereinstimmung von erkanntem und gespeichertem Körpermerkmal."

Der Anmelder vertritt die Auffassung, dass eine Überwachung kontinuierlich stattfinden müsse und dass deshalb ein Vorgang, wie er bei der Geldausgabe an einem Geldausgabeautomaten gemäß der DE 196 48 767 A1 durchgeführt werde, nicht mit einer Überwachung, wie sie bei einem Fahrtenschreiber vorgesehen sei, verglichen werden könne. Zudem weise die in der DE 196 48 767 A1 beschriebene Karte keinen Prozessor auf. Es genüge hier ein einfacher Vergleich, der auch durch eine Festverdrahtung zu erreichen sei.

Weiterhin sei es von besonderer Bedeutung, dass die Anforderung für die Identitätsabfrage von der Karte her komme.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde konnte keinen Erfolg haben, weil die Vorrichtung nach dem Patentanspruch 1 sowohl gemäß Hauptantrag als auch gemäß Hilfsantrag und Hilfsantrag II nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§ 4 PatG).

1. Als zuständiger Fachmann ist hier ein Fachhochschulingenieur der Elektrotechnik mit guten Kenntnissen in der Konstruktion und Wirkungsweise von elektronischen Vorrichtungen, wie Fahrtenschreibern, insbesondere auch solchen mit Karten für Fingerabdrücke. Soweit er Lücken in der Kenntnis solcher solcher Chip- bzw. Scheckkarten hat, geht er einen auf diesem Gebiet tätigen Elektronikfachmann um Rat an (vgl. BGH GRUR 78, 37 - Börsenbügel). Die Summe des Fachwissens beider Fachleute stellt dann das Wissen und Können des Durchschnittsfachmanns dar (vgl. BGH GRUR 86, 798 - Abfördereinrichtung für Schüttgut).

2. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist nicht gewährbar, weil sein Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Aus der DE 199 18 490 A1 ist - in Übereinstimmung mit dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag - bekannt eine

Vorrichtung zur Überwachung von Vorgängen (Fahrvorgänge) in einer Gerätschaft (Sp. 1 Z. 5,6: Lastwagen, Omnibus), die von einer Bedienungsperson (Kraftfahrer) gesteuert werden, nämlich der Art und Dauer der Benutzung, dem Zeitverlauf, der Zeitdauer, der Geschwindigkeit, der Fahrtroute oder eines anderen Betriebsparameters der Gerätschaft (übliche Fahrdaten eines Fahrtenschreibers), enthaltend

- (a) ein in der Gerätschaft (Lastwagen, Omnibus) vorgesehenes, gerätschaftseitiges Überwachungsgerät (2), und
- (b) ein in das Überwachungsgerät (2) einfühbares Betätigungselement (1), welches mit Speichermitteln (1a, 1b, 1c) versehen ist und einer speziellen, autorisierten Bedienungsperson (Kraftfahrer) zugeordnet ist (Sp. 3 Z. 37 bis 39: Fingerabdruck des autorisierten Kraftfahrers wird auf der Chipkarte 1 als Betätigungselement gespeichert), wobei die Gerätschaft erst nach Einführen des Betätigungselementes (1) in Gang setzbar ist (Sp. 3 Z. 51 bis 53),  
und die zu überwachenden Vorgänge (Fahrvorgänge i. V. m. mit Fahrdaten) in den Speichermitteln (1b, 1c) des Betätigungselementes (1) speicherbar sind (Sp. 4 Z. 31 bis 34),
- (c) Mittel (1a) zum Speichern eines unveränderlichen Körpermerkmals (Fingerabdruck) der autorisierten Bedienungsperson (Kraftfahrer) (Sp. 3 Z. 37 bis 39),
- (d) Mittel (5) zum Erkennen dieses Körpermerkmals an der das Betätigungselement (1) in das Überwachungsgerät (2) einführenden Bedienungsperson (Kraftfahrer) (Sp. 3 Z. 43 bis 45) und

- (e) Mittel (2) zum Vergleichen des erkannten Körpermerkmals (Fingerabdruck) mit dem in dem Betätigungselement (1) gespeicherten Körpermerkmal (Fingerabdruck) (Sp. 3 Z. 47 bis 49), wobei die Inbetriebnahme der Gerätschaft nach Einführen des Betätigungselementes (1) nur bei Übereinstimmung von erkanntem und gespeichertem Körpermerkmal freigegeben wird (Sp. 3 Z. 51 bis 53).

Bei einer Vorrichtung, wie sie die DE 199 18 490 A1 zeigt, könnte an der Schnittstelle zwischen dem Bedienungselement als Karte (1) und dem Computer (2) - wie dies prinzipiell bei jeder Schnittstelle üblich ist - eine Manipulation durchgeführt werden. Die in der Anmeldung genannte Aufgabe, eine manipulationssichere Anordnung zu finden, ohne das Überwachungsgerät selber ändern zu müssen (Eingabe vom 13. Mai 2009 S. 1 Abs. 2), stellt sich daher in der Praxis von selbst.

Der eingangs definierte Fachmann hat daher Anlass die Manipulationssicherheit, an der Schnittstelle zu erhöhen. Dies gelingt ihm aber nur, wenn er die über die Schnittstelle geführten Parameter verringert, was wiederum bedeutet, dass er Intelligenz vom Computer (2) auf das als Karte (1) ausgebildete Bedienungselement zu verlagern hat.

Dementsprechend wird er sich auf dem Gebiet intelligenter Karten umsehen. Eine solche Karte bietet ihm dabei die DE 196 48 767 A1 an, denn sie besagt, dass die darin beschriebenen Karte "höchsten Sicherheitsanforderungen genügt" (Sp. 1 Z. 61 bis 63). Somit liefert sie ihm genau das, was er zur Ertüchtigung der bekannten Vorrichtung gemäß der DE 199 18 490 A1 benötigt, nämlich entsprechend Merkmal (f)

Mittel zum Erkennen (SM) des Körpermerkmals (Fingerabdruck am Daumen D) an der das Betätigungselement (Chipkarte) in das Gerät (Sp. 1 Z. 15 bis 21: Geldausgabeautomat i. V. m. SLG) ein-

führenden Bedienungsperson (Kunde) und die Mittel zum Vergleichen (VSL, VP i. V. m. Sp. 3 Z. 18 bis 21) des erkannten Körpermerkmals (Fingerabdruck am Daumen D) mit dem in dem Betätigungselement (Chipkarte) gespeicherten Körpermerkmal (SPD) an dem Betätigungselement (Chipkarte) vorgesehen sind (Sp. 4 Z. 15 bis 21), wobei das Betätigungselement (Chipkarte) ein Freigabesignal an das Gerät (Sp. 1 Z. 15 bis 21: Geldausgabeautomat i. V. m. SLG) nur abgibt, wenn der Vergleich positiv ausfällt (Sp. 3 Z. 21 bis 24 i. V. m. Sp. 4 Z. 19: Ein autonomer Vergleich bedingt ein Freigabesignal an das Gerät)

und entsprechend Merkmal (g) die Tatsache, dass

das Betätigungselement (Chipkarte) als autonomer Rechnerbauteil mit Prozessor Programm- und Arbeitsspeicher und Schnittstelle (Fig. 4: Datenflusspfeile) zu dem gerätschaftseitigen Gerät (Sp. 1 Z. 15 bis 21 Geldausgabeautomat i. V. m. SLG) ausgebildet ist (Ein Prozessor ist zwar explizit nicht angesprochen, es ist jedoch nach Auffassung des Senats davon auszugehen, dass die im Arbeitsspeicher SPD digital vorliegenden Fingerabdruckdaten mit den durch das Mittel SM erkannten Fingerabdruckdaten am Anmeldetag mit einem Prozessor, dem Programm- und Arbeitsspeicher zugeordnet sind, verglichen wurden).

Für die Ausgestaltung der in der DE 199 18 490 A1 beschriebenen Vorrichtung mit den in der DE 196 48 767 A1 beschriebenen Maßnahmen - wobei das in der DE 196 48 767 A1 beschriebene Bedienungselement, wie von der DE 199 18 490 A1 schon vorgegeben, die Funktionsweise des bekannten Überwachungsgeräts erhält - bedarf es daher keiner erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

3. Auch der jeweilige Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag und Hilfsantrag II ist nicht patentfähig, weil sein jeweiliger Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns beruht.

Die zusätzlichen Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag

- (h) das Betätigungselement Mittel zum Erzeugen von Anforderungssignalen zur Identifikation umfasst und
- (i) das Betätigungselement aktiv mit der Überwachungsanordnung (10) kommuniziert,

ergeben sich nach Auffassung des Senats schon dadurch, dass ausgehend von der Vorrichtung nach der DE 199 18 490 A1 Intelligenz vom Computer (2) auf das Betätigungselement als Karte (1) übertragen wird; d. h. die Maßnahmen gemäß den Merkmalen (h) und (i) gehen mit der Übertragung von Intelligenz auf die Karte einher.

Das gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag zusätzlich in den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II aufgenommene Merkmal, dass

- (j) Signalmittel vorgesehen sind, die auf unzulässige Vorgänge ansprechen,

ist schon aus der DE 199 18 490 A1 bekannt (Sp. 4 Z. 4 bis 7), weshalb hier das zum Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Gesagte gilt.

4. Das Verfahren gemäß dem Patentanspruch 22 nach allen Anträgen ist gehaltsmäßig von den Merkmalen (a) bis (e) des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag umfasst, wobei diese Merkmale – wie ausgeführt – bereits aus der DE 199 18 490 A1 bekannt sind. Damit ist das Verfahren nicht neu.

5. Nach Wegfall der Patentansprüche 1 und 22 nach allen Anträgen teilen auch die auf diese rückbezogenen Unteransprüche 2 bzw. 3 bis 21 und 23 bis 29 deren Schicksale; sie lassen im Übrigen gegenüber dem im Verfahren genannten Stand der Technik etwas Patentfähiges nicht erkennen. Auch in dem Betätigungselements gemäß Patentanspruch 30 nach allen Anträgen sieht der Senat angesichts der DE 196 48 767 A1 nichts Patentfähiges.

6. Der Anmelder rügt zu Recht, dass ihm im Verfahren vor der Prüfungsstelle die mit Eingabe vom 12. November 2007 sowie erneut mit Eingabe vom 13. Mai 2009 hilfsweise beantragte Anhörung fehlerhaft als nicht sachdienlich i. S. v. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG verweigert worden ist. Dies schon im Hinblick darauf, dass eine einmalige Anhörung im Prüfungsverfahren vor dem Patentamt regelmäßig als sachdienlich anzusehen ist (vgl. u. a. BPatGE 47, 224, 231 - Mikroprozessor; 49, 111, 112 - Anhörung im Prüfungsverfahren; Schulte, a. a. O., § 46 Rdn. 8-9 m. N. w.). Vorliegend war die Sachdienlichkeit einer Anhörung zudem zur Wahrung des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 2 GG) zu bejahen. Denn der Anmelder hat in seiner zweiten Eingabe vom 13. Mai 2009 jeweils einen geänderten Patentanspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag eingereicht hat, wobei in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag die zusätzlichen Merkmale (h) und (i) aus der Beschreibung (Offenlegungsschrift Sp. 6, Z. 25 ff. und Sp. 5, Z. 19 ff.) aufgenommen worden sind. In soweit ist dem Anmelder vor Beschlussfassung keine Gelegenheit gegeben worden, sich zu dem nach Auffassung der Prüfungsstelle mangelnden erfinderischen Gehalt dieser Merkmale zu äußern (§ 48 Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG). Vielmehr hat der Prüfer erstmals in den Beschlussgründen hierzu Stellung genommen und die fraglichen Merkmalen als nicht patentbegründend beurteilt.

Trotz dieses wesentlichen Verfahrensmangels hat der Senat aus Gründen der Verfahrensökonomie von einer Zurückverweisung an das Patentamt (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG) abgesehen und im Hinblick auf die gegebene Entscheidungsreife in der Sache selbst entschieden. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 80 Abs. 3 PatG) kam nicht in Betracht, da dem Anmelder mit Beschluss des Senats vom 23. März 2010 für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht Verfahrenskosten bewilligt worden ist.

Bertl

Kirschneck

Groß

J. Müller

Pü