



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 2/13

Verkündet am
29. April 2013

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 14 764.7-31

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. April 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. J. Müller und Dipl.-Phys. Bieringer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H 04 M - hat die am 3. April 2002 eingereichte Patentanmeldung mit nach mündlicher Verhandlung am 25. Juni 2008 verkündeten Beschluss zurückgewiesen. In der schriftlichen Begründung ist ausgeführt, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergebe sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 28. Juli 2008.

Die - wie angekündigt - zur mündlichen Verhandlung nicht erschienene Anmelderin hat schriftsätzlich (sinngemäß) beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 04 M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2008 aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hauptantrag vom 2. April 2013, Beschreibung, Seite 3 vom 21. Februar 2005, Seiten 3a, 3b und 4 vom 14. November 2006, übrige Beschreibung und 3 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 3, vom Anmeldetag,

hilfsweise,

Patentansprüche 1 bis 11 gemäß Hilfsantrag vom 2. April 2013,
übrige Unterlagen wie Hauptantrag.

Der Gegenstand der Anmeldung betrifft laut Beschreibungseinleitung (vgl. Seite 1 der Beschreibung vom Anmeldetag) ein mobiles Telekommunikationsgerät, ein Chipkartensystem, eine Chipkarte sowie ein Verfahren zur Realisierung einer Chipkartenanwendung.

Die Beschreibungseinleitung (vgl. Seiten 2 und 3 der Beschreibung vom Anmeldetag) nennt eine Vielzahl von Anwendungen bei denen Chipkarten eingesetzt werden, wie beim elektronischen Zahlungsverkehr, bei Internet-Access-Anwendungen oder in der Mobilkommunikation.

Nachteilig sei dabei, dass jede Chipkartenanwendung eine dedizierte Chipkarte und einen dedizierten Chipkarten-Terminal mit speziellen Schnittstellen benötige (Seite 3, Zeilen 14 bis 18 der Beschreibung vom Anmeldetag).

Der Erfindung liege daher die Aufgabe zugrunde, diesen Nachteil zu beheben.

Die Aufgabe werde gelöst durch ein mobiles Telekommunikationssystem, welches zusätzlich zur Mobil-Kommunikationsschnittstelle eine weitere Schnittstelle zum Aufbau einer lokalen Verbindung mit einem Chipkarten-Terminal aufweist.

Die Vorteile bestünden u. a. darin, dass der in dem mobilen Telekommunikationsgerät ohnehin vorhandene Chipkartenleser für mehrere Chipkartenanwendungen (auf einer Chipkarte) verwendet werden könne und dass ein Benutzer den Chipkartenleser des Mobiltelefons sowohl für Zwecke der Mobilkommunikation als auch für weitere Chipkartenanwendungen, beispielsweise Homebanking-, kryptographische- und Elektronik-Ticketing-Anwendungen nutzen könne (vgl. Seiten 3 und 4 der Beschreibung vom Anmeldetag).

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag vom 2. April 2013 lautet unter Einfügung einer Gliederung:

- „a) Mobiles Telekommunikationsgerät (1)
- b1) mit einer ersten Schnittstelle (9) für ein Mobil-Kommunikationsnetzwerk (21),
- b2) mit einer zweiten Schnittstelle (10) für einen Chipkarten-Terminal (12; 14) und
- c) mit einem Chipkartenleser (2) für den Zugriff auf eine Chipkarte (3) für
- d1) die Mobilkommunikation und
- d2) zumindest einer Chipkartenanwendung
- d2a) zum Starten einer Elektronik-Ticketing-Anwendung zur Erfassung von Gebühren öffentlicher Verkehrsmittel,
- d2b) wobei die zumindest eine Chipkartenanwendung als Applet ausgebildet ist
- e) und das mobile Telekommunikationsgerät (1) zumindest einen Prozessor (7) für eine gleichzeitige Kommunikation
- f1) über das Mobil-Kommunikationsnetzwerk über die erste Schnittstelle (9) zum Zwecke der Mobil-Kommunikation und

- f2) eine Verwendung der Chipkartenanwendung, wobei die Chipkartenanwendung durch Interaktion des Applets mit einem Programm (14) des Chipkarten-Terminals (12; 14) über die zweite Schnittstelle (10) realisiert ist.“

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag vom 2. April 2013 ergänzt den Patentanspruch 1 nach Hauptantrag um die Merkmale (Gliederung eingefügt):

- g) „wobei es sich bei der ersten Schnittstelle um eine Schnittstelle für ein zelluläres GSM oder GPRS Mobilfunknetzwerk handelt,
- h) und wobei der Chipkartenleser zum Lesen einer SIM-Karte ausgebildet ist.“

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 6 gemäß Hauptantrag und wortidentische Patentanspruch 5 gemäß Hilfsantrag lautet:

„Chipkartensystem mit zumindest einem mobilen Telekommunikationsgerät (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5 und einem Chipkarten-Terminal (12; 14).“

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 11 gemäß Hauptantrag lautet:

„Chipkarte zur Verwendung in einem mobilen Telekommunikationsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5 mit ersten Daten für die Mobil-Kommunikation und zweiten Daten für die zumindest eine Chipkartenanwendung.“

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 10 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich nur durch den Rückbezug auf die Ansprüche 1 bis 4 vom Patentanspruch 11 des Hauptantrags und lautet:

„Chipkarte zur Verwendung in einem mobilen Telekommunikationsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4 mit ersten Daten für die Mobil-Kommunikation und zweiten Daten für die zumindest eine Chipkartenanwendung.“

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig. Sie hat jedoch im Ergebnis keinen Erfolg.
2. Als Fachmann legt der Senat einen Fachhochschulingenieur der Elektrotechnik zugrunde, der Berufserfahrung auf dem Gebiet der mobilen Kommunikationstechnik und deren Anwendungen erworben hat.
3. Der Fachmann legt den Hauptansprüchen gemäß Haupt- und Hilfsantrag folgendes Verständnis zugrunde:

Die jeweiligen Patentansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag betreffen im Merkmal a) ein mobiles Telekommunikationsgerät, welches ein Mobiltelefon, ein tragbarer Computer mit integriertem Mobilfunk oder ein PDA mit integriertem Mobilfunk sein kann (Seite 5, Zeile 30 bis Seite 6, Zeile 2 der Beschreibung vom Anmeldetag). Es weist gemäß Merkmal c) einen Chipkartenleser auf, welchen der Fachmann als mechanische Aufnahmevorrichtung mit elektrischen Kontakten gemäß den für Chipkarten relevanten Normen versteht. Gemäß Merkmal b1) und b2) weist das mobile Telekommunikationsgerät jeweils eine Schnittstelle für die Mobil-

kommunikation und eine Schnittstelle für die Kommunikation mit einem Chipkarten-Terminal auf.

Gemäß der Merkmalsgruppe d1) bis d2) werden mit dem Zugriff auf eine Chipkarte, welche selbst nicht Teil des beanspruchten Telekommunikationsgeräts ist, zum Einen Funktionen für Mobilkommunikation und zum Anderen eine Chipkartenanwendung bereitgestellt.

Die Chipkartenwendung ist als Applet ausgebildet und startet eine Elektronik-Ticketing-Anwendung (Merkmal d2a)), welche der Fachmann unter Heranziehen der Beschreibung als einen Bezahlvorgang für einen Fahrpreis von einem gespeicherten Guthaben einer Chipkarte versteht (Seite 2, Zeile 14-17 der Beschreibung vom Anmeldetag). Mit „Starten“ ist im Ergebnis das programmtechnische Ausführen (execute) der Anwendung gemeint, so dass das Applet des Merkmals d2b) ausgeführt wird.

Da der Fachmann unter „Applet“ einen Programmschnitzel versteht, welcher typischerweise Teil eines Java-Programmcodes ist und einen weiteren Programmteil benötigt, versteht er im Kontext mit Merkmal f2), dass die als Applet auf der Chipkarte gespeicherte Anwendung eine Interaktion mit dem weiteren Programmteil auf Seiten des Chipkarten-Terminals erfordert. Die physikalische Kommunikation erfolgt dabei über die zweite Schnittstelle.

Der Merkmalsgruppe e) bis f2) entnimmt der Fachmann, dass die Kommunikation über beide Schnittstellen unabhängig voneinander erfolgen soll und dass der Prozessor des mobilen Telekommunikationsgeräts dies gleichzeitig ausführen kann.

Die weiteren Merkmale g) und h), die mit dem Hauptanspruch des geltenden Hilfsantrags beansprucht werden, konkretisieren die erste Schnittstelle des Merkmals b1) als eine GSM - oder GPRS-Schnittstelle und den Chipkartenleser des Merkmals c) als einen Leser für eine SIM-Karte. Der Fachmann versteht damit ein u. a. GSM-fähiges mobiles Telekommunikationsgerät.

4. Das mobile Telekommunikationsgerät gemäß Patentanspruch 1 des Hauptantrags ergibt sich unter Einbeziehung des vorstehend genannten Verständnisses des Fachmanns in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und ist deshalb nicht patentfähig (§ 1 in Verbindung mit § 4 PatG).

Aus dem „Handbuch der Chipkarten“ von W. Rankl und W. Effing, Hanser-Verlag, 1999, Kapitel 11 und 13.5 - im Folgenden als „Rankl/Effing“ zitiert - , welches in der Beschreibungseinleitung genannt wird (vgl. Seiten 2 und 3 der Beschreibung vom Anmeldetag), ist mit den Worten des Anspruchs nach Hauptantrag Folgendes bekannt (nicht zutreffendes durchgestrichen):

- a) Mobiles Telekommunikationsgerät (vgl. S. 691, 2. Absatz, dort: „Handy“ bzw. „hardwaremäßig erweiterten Mobiltelefonen“)
- b1) mit einer ersten Schnittstelle für ein Mobil-Kommunikationsnetzwerk (vgl. S. 691, 2. Absatz, dort: „Telefonfunktion“),
- b2) mit einer zweiten Schnittstelle für einen Chipkarten-Terminal und (vgl. S. 691, 2. Absatz, 3. u. 4. Satz, dort: „bidirektionale Infrarotschnittstelle“),

- c) mit einem Chipkartenleser für den Zugriff auf eine Chipkarte (vgl. S. 682, 3. Absatz, wonach das Mobiltelefon aus „mobile equipment“ und „SIM“ besteht, also muss auch ein Chipkartenleser vorhanden sein) für
- d1) die Mobilkommunikation (vgl. S. 682, 3. Absatz, dort: „GSM“) und
- d2) zumindest einer Chipkartenanwendung (vgl. S. 690, vorletzter Satz, dort: ...„neue Dateien auf der GSM-Karte angelegt oder ausführbarer Programmcode für aufwendige Zusatzanwendungen nachgeladen werden.“)
- ~~d2a) zum Starten einer Elektronik-Ticketing-Anwendung zur Erfassung von Gebühren öffentlicher Verkehrsmittel,~~
- d2b) wobei die zumindest eine Chipkartenanwendung als Applet ausgebildet ist (vgl. S. 688, vorletzter Absatz, dort: „hin zu interpretierten Sprachen wie Java“)
- e)teil und das mobile Telekommunikationsgerät zumindest einen Prozessor (vgl. S. 682, 3. Absatz, dort „Radio - und Verschlüsselungsteil“, was für den Fachmann einen Prozessor impliziert) für eine ~~gleichzeitige~~ Kommunikation
- f1) über das Mobil-Kommunikationsnetzwerk über die erste Schnittstelle zum Zwecke der Mobil-Kommunikation (vgl. S. 691, 2. Absatz, dort: „neben der reinen Telefonfunktion“ im Kontext mit GSM entspricht dies einer Mobil-Kommunikation) und

- f2) eine Verwendung der Chipkartenanwendung, wobei die Chipkartenanwendung durch Interaktion des Applets mit einem Programm des Chipkarten-Terminals über die zweite Schnittstelle realisiert ist (vgl. S. 691, 3. Absatz, dort: ...“mit Handy und elektronischer Geldbörse zu bezahlen.“ ...„Über die Infrarotschnittstelle werden dazu die entsprechenden Daten ausgetauscht, und es muss nicht einmal eine Telefonverbindung zur nächsten Base Station aufgebaut werden.“).

Das Handbuch von „Rankl/Effing“ offenbart zwar nicht das Merkmal d2a) und das Merkmal e) nur teilweise.

Es beschreibt jedoch einen Bezahlvorgang über die zweite Schnittstelle des mobilen Telekommunikationsgeräts (vgl. S. 691, 3. Absatz). Den allgemein offenbarten Bezahlvorgang auf einen Bezahlvorgang in öffentlichen Verkehrsmitteln zu beschränken, bildet nach Überzeugung des Senats lediglich eine Auswahl, die der Fachmann gemäß der Einsatzumgebung des mobilen Telekommunikationsgeräts wählt. Da der Bezahlvorgang für eine Fahrkarte öffentlicher Verkehrsmittel keine andere Qualität bildet und keine anderen technischen Anforderungen stellt, als der auf S. 691 beschriebene Bezahlvorgang, würde der Fachmann auch jenen und somit das Merkmal d2a) in naheliegender Weise vorsehen.

Die Zahl der Prozessoren gering zu halten und alle Funktionen durch einen Prozessor gleichzeitig ausführen zu lassen, wie mit Merkmal e) gefordert, ist Wunsch und Bestreben des Fachmanns, der die Zahl der Bauteile gering halten will. Somit ist auch diese Maßnahme naheliegend.

Die historische Entwicklung der mobilen Telekommunikationsgeräte begann mit nur einem Prozessor. So würde der Fachmann a priori einen Prozessor vorsehen. Mehrkernprozessoren bzw. die Verwendung mehrerer Prozessoren zum Steuern mobiler Telekommunikationsgeräte ist eine spätere Entwicklung, um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. So würde der Fachmann a priori einen (einzigen) Prozessor vorsehen, solange er keine Veranlassung hätte weitere vorzusehen.

Somit beruht das mobile Telekommunikationsgerät nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und ist somit nicht patentfähig.

5. Das mobile Telekommunikationsgerät gemäß Patentanspruch 1 des Hilfsantrags ergibt sich ebenfalls in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und ist deshalb nicht patentfähig (§ 1 in Verbindung mit § 4 PatG).

Über den Hauptantrag hinaus sind im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag noch folgende Merkmale genannt:

- g) wobei es sich bei der ersten Schnittstelle um eine Schnittstelle für ein zelluläres GSM oder GPRS Mobilfunknetzwerk handelt,
- h) und wobei der Chipkartenleser zum Lesen einer SIM-Karte ausgebildet ist.

Diese Maßnahmen sind ebenfalls bereits durch das Handbuch von „Rankl/Effing“ vorweggenommen, wonach

- g) es sich bei der ersten Schnittstelle um eine Schnittstelle für ein zelluläres GSM oder GPRS Mobilfunknetzwerk handelt (vgl. S. 681-691, Kap. 13.5 betrifft GSM-Mobilfunknetzwerk mit zugehörigen Schnittstellen),
- h) und wobei der Chipkartenleser zum Lesen einer SIM-Karte ausgebildet ist (vgl. S. 682, 3. Absatz, dort: „SIM ist eine andere Bezeichnung für die GSM-spezifische Chipkarte.“).

6. Die auf die jeweiligen Hauptansprüche direkt oder indirekt rückbezogenen Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag teilen deren Schicksal, zumal sie keine Besonderheiten nennen, die aus Sicht des Senats zur Grundlage einer gewährbaren Anspruchsfassung hätten werden können. Auch die Beschwerdeführerin hat Derartiges nicht geltend gemacht.

Bei dieser Sachlage kann es dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 mit der Phrase „zumindest ein Prozessor“, über das ursprünglich Offenbarte hinausgeht, wo lediglich ein (i. S. von einziger) „Prozessor 7“ beschrieben ist, welcher gleichzeitig für die Kommunikation über das Mobilkommunikationsnetzwerk und eine oder mehrere weitere Chipkartenanwendungen verwendet wird (vgl. Seite 7, Zeilen 3 bis 6 der Beschreibung vom Anmeldetag).

Somit war die Beschwerde zurückzuweisen.

Dr. Hartung

Kirschneck

J. Müller

Bieringer

Pü