



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 2/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 001 499.5-55

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl und der Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, Gutermuth und Dr.-Ing. Scholz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 05 B des Deutschen Patent- und Marken-

amts vom 19. Oktober 2007 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse G 05 B - hat die am 11. Januar 2006 mit der Bezeichnung „Automatisierungsgerät und Bediengerät sowie Verfahren zum Betrieb eines Automatisierungsgerätes in Kombination mit einem angeschlossenen Bediengerät“ eingereichte Anmeldung durch Beschluss vom 19. Oktober 2007 zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Im Prüfungsbescheid vom 6. Dezember 2006 hat die Prüfungsstelle festgestellt, dass der Anspruch 1 nicht gewährbar sei, weil sein Gegenstand nicht als Erfindung im Sinne des Patentgesetzes angesehen werden dürfe, die beanspruchte Softwarefunktionalität nicht neu sei und die Verwendung solcher Softwarefunktionalität auch für die Bedienung von Automatisierungsgeräten nahe liegend sei. In diesem Zusammenhang verweist die Prüfungsstelle kurz auf zwei Druckschriften und kommt zu dem Ergebnis, dass soweit ersichtlich, mit dem Verfahren zur sicheren Übertragung von Mediendaten auch reine Softwarefunktionalität unter Schutz gestellt werde. Die Merkmale der Ansprüche 2, 3 und 5 seien aus der Kombination der genannten Druckschriften bekannt. Separate Datenströme nach Anspruch 4 vorzusehen, sei gängige Praxis des Programmentwicklers für Web-basierte GUIs. Die Gegenstände der Ansprüche 6 und 8 seien unklar und blieben bei den Merkmalen des Anspruchs 9 aufgabenhaft. Bediengeräte nach den An-

sprüchen 10 und 11 seien gegenüber dem genannten Stand der Technik neu und nicht nahegelegt. Hierauf gerichtete, klargestellte Ansprüche seien gewährbar. Die Verknüpfung der Mediendaten nach den Ansprüchen 12 und 13 sei durch den Stand der Technik nahegelegt. Die Ansprüche 14 und 15 stünden nach § 1 (3) mit (4) PatG der Patentierbarkeit als solcher entgegen und es sei auch nicht erkennbar, dass auf dem Gebiet der Datenkommunikation von Industriecomputern Patentschutz die Innovation mehr fördern würde, als der vom Gesetzgeber dafür vorgesehene Urheberrechtsschutz.

Mit Eingabe vom 2. April 2007 hat die Anmelderin neue Ansprüche 1 bis 12 vorgelegt. Zu den Ausführungen der Prüfungsstelle zum ursprünglich eingereichten Anspruch 1 meint sie, dass es für sie - soweit es von ihr nachvollzogen werden könne - unverständlich bleibe, warum dieser Patentanspruch von der Prüfungsstelle als durch den Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen angesehen werde, aber zum Nachweis der vermeintlich neuheitsschädlichen Vorwegnahme auf zwei Literaturstellen Bezug genommen werde.

Im Prüfungsbescheid vom 15. Mai 2007 stellt die Prüfungsstelle fest, der geltende Anspruch 1 sei weiterhin nicht gewährbar, weil sein Gegenstand nicht als Erfindung im Sinne des Patentgesetzes angesehen werden dürfe. Sie meint, Anspruch 1 definiere keine rechtssichere Unterscheidungsform, und da er keine CODECs spezifiziere und auch nicht spezifiziere, wie die Zusammenführung technisch realisiert werden solle, würden auch alle untechnischen Realisierungsformen durch Software unter den Schutzbereich des Anspruchs 1 fallen. Erlaubten Merkmale in einem Anspruch eine „nicht-technische“ Auslegung, so würden diese als nichttechnisch angesehen, Hierzu zitiert sie eine Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA.

In ihrer Erwiderung vom 4. Oktober 2007 legt die Anmelderin einen überarbeiteten Anspruch 1 vor. Er lautet:

„Verfahren zum Betrieb eines Automatisierungsgerätes (10) in Kombination mit einem angeschlossenen Bediengerät (12), wobei das Automatisierungsgerät (10) als Mediendatenserver implementierte Kodierungsmittel (18) zum Kodieren von Mediendaten (20) und das Bediengerät (12) Dekodiermittel (25) zum Dekodieren und Anzeigen solcher Mediendaten (20) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass auf Seiten des Automatisierungsgerätes (10) das oder die Kodiermittel (18) zumindest einen ersten und einen zweiten, auf die gleichen Mediendaten (20) zurückgehenden Medienstrom (22, 24) generiert bzw. generieren und wobei die zumindest zwei Medienströme (22, 24) auf Seiten des Bediengerätes (12) durch das oder die Dekodiermittel (25) zusammengeführt werden.“

Die Anmelderin führt hierzu aus, der Gegenstand von Anspruch 1 erfülle die Anforderungen an Klarheit und Technizität. Im übrigen komme eine nicht-technische Auslegung der Merkmale hier nicht in Betracht, da nach den Prüfungsrichtlinien des DPMA eine Technizität nur verneint werden könne, wenn ein nicht-technischer Charakter eindeutig feststellbar sei.

In ihrem Beschluss vom 19. Oktober 2007 stellt die Prüfungsstelle fest, der geltende Anspruch 1 sei keine Erfindung im Sinne des Patentgesetzes.

Zur Begründung führt sie aus, ausweislich der Beschreibung Seite 1 sei die Übertragung von Mediendaten von Automatisierungsgeräten zu Bediengeräten allgemein bekannt. Die Anmelderin stelle in ihrer Eingabe seltsamerweise heraus, dass die Kodiermittel und Dekodiermittel des Anspruchs 1 gar nicht kodieren und dekodieren müssten, also keine CODECs für das beanspruchte Verfahren notwendig seien. Sie meint, „sei's drum“.

Bei dem dann noch verbleibenden prägenden Rest des Anspruchs verbleibe nur die Generierung zumindest zweier Medienströme, die auf die gleichen Mediendaten zurückgehen würden, auf Seiten des Automatisierungsgerätes und Zusammenführung der zumindest zwei Medienströme auf Seiten des Bediengerätes. Auf die Art der Realisierung des gewünschten Verfahrens nehme Anspruch 1 explizit keinen Bezug.

Anschließend nimmt die Prüfungsstelle zur Frage eines „wirksamen Patentsystems“ Stellung und zitiert eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Schutz von geistigem Eigentum im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG (BVerfG 1 BvR 1864/55). Sie meint, der Gesetzgeber habe im Rahmen seines Regelungsauftrages Eigentumsschutz an Computerprogrammen im Urheberrecht §§ 2, 69a-g verankert und dem Patentrecht entzogen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 mit Abs. 4 PatG). Die Prüfungsstelle stellt dann zwar fest, dass der BGH-Patentrechtssenat für die Patentfähigkeit eine Lösung eines **konkreten** „technischen“ Problems mit „technischen“ Mitteln fordere. Weiterhin verweist die Prüfungsstelle auf die einschlägigen Entscheidungen des BGH, kommt dann aber (in Widerspruch zu dortigen Ausführungen) zu dem Ergebnis, dass allein auf die konkrete technische Problemstellung im vorliegenden Fall abzustellen, nicht zielführend sei und jeglichen Patentschutz auch technischer Lösungen ausschließen würde.

Die Prüfungsstelle stellt dann fest, von den Ansprüchen 1 bis 6 würde auch Software erfasst. Sie meint, für diese Computerprogramme regule das Urheberrecht Inhalt und Schranken des Eigentumsrechtes grundsätzlich abschließend und für die Beurteilung solcher Problemlösungen seien technische Patentprüfer weder sachverständig noch zuständig. Es sei der Prüfungsstelle demnach verboten, patentrechtlichen Schutz ohne gesetzliche Zuständigkeitsregelung eigenmächtig auf Computerprogramme auszudehnen. Das Verfahren des Anspruchs 1 umfasse auch von der Patentierbarkeit laut § 1 Abs. 4 PatG ausgeschlossene Lösungen eines nicht-technischen Problems und dürfe als gewünschte Eigenschaft von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht als

Erfindung angesehen werden. Es sei damit keine Erfindung im Sinne des § 1 PatG. Dieser Patentierungsausschluss sei unabhängig davon festzustellen, ob das beanspruchte Verfahren gegenüber dem Stand der Technik nun neu bzw. nahe liegend sei oder nicht.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss über die Zurückweisung der Patentanmeldung aufzuheben.

Hilfsweise beantragt sie, wenn diesem Antrag nicht stattgegeben werden sollte, die Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung.

Eine Beschwerdebegründung stellt sie in Aussicht.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und auch begründet, denn der angefochtene Beschluss ist aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da der Beschluss verfahrensfehlerhaft ergangen ist (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG).

1) Gemäß § 45 Abs. 2 PatG hat die Prüfungsstelle, wenn sie zu dem Ergebnis kommt, dass keine nach §§ 1 bis 5 patentfähige Erfindung vorliegt, dies der Patentsucherin unter Angabe der Gründe mitzuteilen, d.h. die Umstände oder Gründe, auf denen die spätere Entscheidung der Prüfungsstelle beruht, sind der Anmelderin vor der Entscheidung mitzuteilen. Bereits dies hat die Prüfungsstelle unterlassen. Sie hat somit der Anmelderin das rechtliche Gehör versagt.

Im ersten Bescheid macht die Prüfungsstelle pauschale Äußerungen zur Neuheit und zur erfinderischer Tätigkeit, ohne im Detail auf die Merkmale des Anspruchs 1 einzugehen. Auch die Verweise auf den Stand der Technik bleiben pauschal und lassen offen, inwieweit der Stand der Technik dem Gegenstand von Anspruch 1 entgegenstehe. Der rechtliche Grund für die Nichtgewährbarkeit des Anspruchs 1 bleibt im ersten Prüfungsbescheid demnach offen. Nachdem die Anmelderin in ihrer nächsten Eingabe auf ihre Verständnisprobleme hinsichtlich der Bedenken der Prüfungsstelle hingewiesen hatte, geht die Prüfungsstelle in ihrem zweiten Bescheid hierauf nicht ein, sondern stellt lapidar fest, der Anspruch 1 sei weiterhin nicht gewährbar, weil sein Gegenstand nicht als Erfindung im Sinne des Patentgesetzes angesehen werden dürfe. Auf einen speziellen Paragraphen des Patentgesetzes legt sich die Prüfungsstelle nicht fest. Auch die weiteren Ausführungen legen keinen Zurückweisungsgrund nahe, gegen den sich die Anmelderin hätte verteidigen können. Auch bleibt die Formulierung unverständlich, warum die Prüfungsstelle den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht als Erfindung im Sinne des Patentgesetzes ansehen „darf“. Die Zitierung eines Abschnitts aus einem Beschluss des Europäischen Patentamts gibt hierzu keine Hinweise.

Den Anforderungen des § 45 Abs. 2 PatG ist nicht genüge geleistet worden und somit ist zugleich § 48 Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG verletzt worden.

2) Gemäß § 47 Abs. 1 Satz 1 sind die Beschlüsse der Prüfungsstelle zu begründen.

Als Begründung genügen insbesondere nicht allgemeine Behauptungen oder in sich unklare und widersprüchliche, unverständliche und verworrene Ausführungen, die nicht erkennen lassen, welche Überlegungen bzw. Gründe für die Entscheidung maßgebend waren (vgl. Schulte PatG, 8. Aufl. § 47 Rdn. 19 bis 22; Busse PatG, 6. Aufl. § 47 Rdn. 26, 27; vgl. auch BPatG 21 W (pat) 15/05, 19 W (pat) 13/08). Dies ist hier der Fall:

Die Prüfungsstelle verweist zu Beginn des Abschnitts II ihres Zurückweisungsbeschlusses darauf, dass der geltende Anspruch 1 keine Erfindung im Sinne des Patentgesetzes sei.

Die Prüfungsstelle verweist dann auf den in der Beschreibung der Anmeldung genannten allgemeinen Stand der Technik und setzt sich mit einer Äußerung der Anmelderin zu einem speziellen Merkmal im Anspruch 1 auseinander. Die Prüfungsstelle gibt hierdurch zu erkennen, dass sie ein anderes Verständnis vom Gegenstand des Anspruchs 1 hat als die Anmelderin. Mit ihrer Bemerkung „Sei's drum“ gibt die Prüfungsstelle zu erkennen, dass es für das Folgende nicht wichtig ist, erst Klarheit über den Inhalt des Anspruchsgegenstandes zu bekommen. Wie die Prüfungsstelle den Anspruchsgegenstand im Detail versteht, lässt sie offen.

Die weiteren Ausführungen der Prüfungsstelle zum Patentrecht und Urheberrecht und die hieraus abgeleitete Schlussfolgerung, sie sei weder sachverständig noch zuständig und es sei ihr verboten, patentrechtlichen Schutz ohne gesetzliche Zuständigkeitsregelung eigenmächtig auf Computerprogramme auszudehnen, sind im Hinblick auf das Patentgesetz und die Rechtsprechung des X. Senats des BGH zu Computerprogrammen unverständlich und nicht nachvollziehbar.

Es handelt sich um eine verworrene Ansammlung von Überlegungen und Feststellungen der Prüfungsstelle, die in keinem Zusammenhang mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 stehen, auf dessen Merkmale sie an keiner Stelle im Einzelnen eingeht. Die entscheidungserheblichen tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen in logischer Gedankenführung, die zu dem Zurückweisungsbeschluss geführt haben, sind im Beschluss der Prüfungsstelle nicht erkennbar. Somit bleibt auch unklar, mit welchem Grund des Patentgesetzes und mit welcher Begründung die Zurückweisung letztendlich erfolgt ist.

3) Im zweiten Prüfungsbescheid ist zu Anspruch 1 ausgeführt: „Anspruch 1 ist weiterhin nicht gewährbar, weil sein Gegenstand nicht als Erfindung im Sinne des

PatG angesehen werden darf.“ Ein Bezug auf einen Paragraphen des Patentgesetzes fehlt. Im Zurückweisungsbeschluss wird einleitend festgestellt: „Der geltende Anspruch 1 ist keine Erfindung im Sinne des Patentgesetzes.“

Die im Beschluss vorgenommenen Verweise auf das Urheberrecht legen den Schluss nahe, dass als Zurückweisungsgrund ein Vorrang des Urheberrechts gemeint sein soll. Nach § 48 PatG ist dies aber kein Zurückweisungsgrund.

Die Prüfungsstelle hat bei der Zurückweisung der Anmeldung einerseits die höchstrichterliche Rechtsprechung nicht beachtet, andererseits die Auffassung vertreten, es sei verboten, patentrechtlichen Schutz ohne gesetzliche Zuständigkeitsregelung eigenmächtig auf Computerprogramme auszudehnen. „Als gesetzlicher Richter zur Klärung solcher Fragen“ sei „der GSZ am BGH vorgesehen und ggf. nach Anfrage beim ersten Senat anzurufen“. Dieser Weg sei „der Prüfungsstelle verwehrt“. Diese Ausführungen der Prüfungsstelle zum Vorrang des Urheberrechts vor dem Patentrecht beruhen auf einem falschen Verständnis des Verhältnisses beider Materien. Einen konkreten Beleg aus der Rechtsprechung des I. Zivilsenats des BGH dazu, dass es der Prüfungsstelle verboten sei, patentrechtlichen Schutz auf Computerprogramme auszudehnen, dass also Patentschutz zu Computerprogrammen wegen vorrangigen Urheberrechts ausgeschlossen sei, hat die Prüfungsstelle nicht genannt. Dass alle einschlägigen Entscheidungen des X. Senats des BGH sich mit einem derartigen Vorrang des Urheberrechts nicht befassen, bringt die Prüfungsstelle indirekt zum Ausdruck, nimmt dies aber nicht zum Anlass, die eigene Auffassung zu hinterfragen.

III.

Die Zurückverweisung an die Prüfungsstelle erfolgt, da bisher kein geordnetes Prüfungsverfahren hinsichtlich der vorliegenden Anmeldung durchgeführt worden ist und dies einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne des § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG darstellt.

Bei der Fortführung des Prüfungsverfahrens ist die Prüfung der Patentanmeldung auf der Grundlage des Patentgesetzes durchzuführen. Die Prüfungsstelle hat sich zunächst mit dem Inhalt des Anspruchsgegenstandes unter Einbeziehung der Beschreibung auseinanderzusetzen und ihr Verständnis darzulegen. Denn erst wenn Klarheit über den Inhalt des Anspruchsgegenstandes besteht, können die weiteren Fragen der Patentfähigkeit geprüft werden. Hierbei hat die Prüfungsstelle die in den Entscheidungen des X. Senats des BGH und des BPatG genannten Kriterien zu Technizität, Computerprogrammen als solchen und Computerprogrammprodukten anzuwenden hat. Zur Feststellung, ob ein Computerprogramm als solches im Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG vorliegt, hat sie sich mit allen Merkmalen eines Patentanspruchs auseinanderzusetzen und festzustellen, ob ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird.

IV.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG ist dann veranlasst, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätte vermieden werden können.

Wenn ein Beschluss verfahrensfehlerhaft ergangen ist, liegt ein Grund vor, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (siehe auch Schulte PatG, 7. Aufl. § 73 Rdn. 120 bis 133 - jeweils mit weiteren Hinweisen).

V.

Da mit der Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle dem Antrag der Anmelderin in der Hauptsache gefolgt worden ist, konnte die hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung unterbleiben.

Bertl

Dr. Mayer

Gutermuth

Dr. Scholz

Pr