



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 55/09

Verkündet am
16. Februar 2011

(AktENZEICHEN)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 031 630.1-55

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Februar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. Groß und Dipl.-Ing. J. Müller

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 6. Juli 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Verfahren und Selbstbedienungsgerät für die Anzeige der Betriebsbereitschaft des Selbstbedienungsgeräts"

wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 07 D des Deutschen Patent- und Markenamtes durch Beschluss vom 2. April 2007 mit der Begründung zurückgewiesen, dem Gegenstand des Patentanspruchs mangle es an Erfindungshöhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich Beschwerde der Anmelderin.

Sie beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 07 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2007 aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 11,

Beschreibung und

1 Blatt Zeichnung, Figuren 1 bis 3, vom Anmeldetag 6. Juli 2005,

hilfsweise,

Patentansprüche 1 bis 9

mit geänderten Beschreibungsseiten 2 und 2a gemäß Hilfsantrag,
überreicht in der mündlichen Verhandlung,

1 Blatt Zeichnung, Figuren 1 bis 3, vom Anmeldetag 6. Juli 2006.

Der geltende Patentanspruch 1 vom Anmeldetag 6. Juli 2006 gemäß Hauptantrag lautet:

"Verfahren für die Anzeige der Betriebsbereitschaft eines Selbstbedienungsgeräts für Banken, welches mehrere Funktionen aufweist,

gekennzeichnet durch die Anzeige der Verfügbarkeit und/oder der Nichtverfügbarkeit jeder einzelnen der Funktionen des Selbstbedienungsgeräts für Banken."

Der geltende Patentanspruch 6 vom Anmeldetag 6. Juli 2006 gemäß Hauptantrag lautet:

"Selbstbedienungsgerät für Banken (1) mit einer Anzeige (2) zum Anzeigen der Betriebsbereitschaft des Selbstbedienungsgeräts für Banken (1), welches mehrere Funktionen aufweist,

dadurch gekennzeichnet, daß die Anzeige (2) die Verfügbarkeit und/oder die Nichtverfügbarkeit jeder einzelnen der Funktionen des Selbstbedienungsgeräts für Banken (1) darstellt."

Der geltende Patentanspruch 10 vom Anmeldetag 6. Juli 2006 gemäß Hauptantrag lautet:

"System bestehend aus mehreren Selbstbedienungsgeräten für Banken nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstbedienungsgeräte für Banken (1) über ein Netzwerk mit einer Steuereinrichtung (20) verbunden sind, und daß die Steuereinrichtung (20) die Anzeige der Verfügbarkeit und/oder der Nichtverfügbarkeit jeder einzelnen der Funktionen der Selbstbedienungsgeräte für Banken (1) auf den Anzeigen (2) steuert."

Der Patentanspruch 1 vom 16. Februar 2011 gemäß Hilfsantrag lautet:

"Verfahren für die Anzeige der Betriebsbereitschaft eines Selbstbedienungsgeräts für Banken, welches mehrere Funktionen in Form einer Ein- und Auszahlung von Banknoten aufweist,
gekennzeichnet durch die Anzeige der Verfügbarkeit und/oder der Nichtverfügbarkeit jeder einzelnen der Funktionen des Selbstbedienungsgeräts für Banken, in Abhängigkeit des Füllgrads von im Selbstbedienungsgerät verwendeten Behältern für Banknoten."

Der Patentanspruch 5 vom 16. Februar 2011 gemäß Hilfsantrag lautet:

"Selbstbedienungsgerät für Banken (1) mit einer Anzeige (2) zum Anzeigen der Betriebsbereitschaft des Selbstbedienungsgeräts für Banken (1), welches mehrere Funktionen in Form einer Ein- und Auszahlung von Banknoten aufweist,
dadurch gekennzeichnet, daß die Anzeige (2) die Verfügbarkeit und/oder die Nichtverfügbarkeit jeder einzelnen der Funktionen des Selbstbedienungsgeräts für Banken (1), in Abhängigkeit des

Füllgrads von im Selbstbedienungsgerät verwendeten Behältern für Banknoten darstellt."

Der Patentanspruch 8 vom 16. Februar 2011 gemäß Hilfsantrag lautet:

"System bestehend aus mehreren Selbstbedienungsgeräten für Banken nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstbedienungsgeräte für Banken (1) über ein Netzwerk mit einer Steuereinrichtung (20) verbunden sind, und daß die Steuereinrichtung (20) die Anzeige der Verfügbarkeit und/oder der Nichtverfügbarkeit jeder einzelnen der Funktionen der Selbstbedienungsgeräte für Banken (1) auf den Anzeigen (2) steuert."

Die Anmelderin nennt als Aufgabe, ein Verfahren und ein Selbstbedienungsgerät mit mehreren Funktionen für Banken, für die Anzeige der Betriebsbereitschaft des Selbstbedienungsgeräts, anzugeben, welche die Bedienung des Selbstbedienungsgeräts verbessern und den dafür nötigen Aufwand verringern (Seite 2, Absatz 2 der ursprünglichen Unterlagen).

Die Anmelderin begründet die Rückkehr zu den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen, die sowohl auf ein Verfahren für die Anzeige der Betriebsbereitschaft eines Selbstbedienungsgeräts für Banken als auch gegenständlich auf das Selbstbedienungsgeräts für Banken gerichtet sind, damit, dass ihr zur Erleichterung der Geltendmachung ihrer Interessen grundsätzlich das Recht zustünde, Patentansprüche in unterschiedlichen Kategorien zu stellen, auch wenn sie in der Schutzwirkung miteinander übereinstimmen.

Die Besonderheit der Erfindung bestünde darin, dass ein Benutzer über die aktuell an einem Selbstbedienungsgeräts für Banken zur Verfügung stehenden Funktionen jederzeit informiert werde, insbesondere bevor er selbst irgendwelche Handlungen an dem Selbstbedienungsgerät vorgenommen habe.

Für diese Verfahrensweise gebe es aus dem Stand der Technik, der von der Prüfungsstelle genannt worden sei, keine Anregung, vielmehr erhalte ein Benutzer von Selbstbedienungsgeräten für Banken solche Informationen bislang erst, nachdem er die entsprechende Funktion bereits aufgerufen habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulässig. Sie hat jedoch in der Sache im Ergebnis keinen Erfolg.

1. Der Senat sieht keine Rechtsgrundlage für eine Beanstandung der Nebenordnung des gemäß Hauptantrag auf ein Verfahren für die Anzeige der Betriebsbereitschaft eines Selbstbedienungsgerätes für Banken gerichteten Patentanspruchs 1 zu dem auf ein Selbstbedienungsgerät für Banken mit den gleichen Merkmalen wie Verfahrensanspruch 1 gerichteten Patentanspruch 6. Insbesondere kann der Anmelderin nicht das Rechtsschutzbedürfnis für die beantragte Anspruchsfassung abgesprochen werden.

Der Anmelder muss gemäß höchstrichterlicher Rechtssprechung (vgl. BGH X ZB 5/04, BIPMZ 2006, 285 f. "Mikroprozessor", den Beschluss BPatG GRUR 2004, 320 "Mikroprozessor" aufhebend) das für die Patentanmeldung erforderliche Rechtsschutzbedürfnis nicht darlegen. Dieses folgt nach BGH regelmäßig bereits aus der Anmeldung selbst, mit der ein anderweitig nicht zu erreichender Schutz des Anmelders für die angemeldete Erfindung herbeigeführt werden soll.

Denn das Gesetz gewährt dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger den öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Erteilung des Patents für die Erfindung in dem gesetzlich geregelten Patenterteilungsverfahren, so dass dieser die Erteilung des Patents grundsätzlich in der Ausgestaltung verlangen kann, die der gegebenen neuen technischen Lehre entspricht. Lässt sich die Erfindung in mehrere Kategorien einordnen, hat der Anmelder das Recht, unter den in Betracht kommenden Anspruchsformen jede Kategorie zu wählen, die er wünscht. Dabei berühren inhaltliche Übereinstimmungen im Schutzbereich der Ansprüche untereinander das Rechtsschutzbedürfnis grundsätzlich nicht. Patente auf ein Produkt sowie auf ein Verfahren zu seiner Herstellung betreffen unterschiedliche Gegenstände und sind daher grundsätzlich nebeneinander zu gewähren, zumal jeder der beiden Ansprüche im Verlauf der weiteren Entwicklung im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren ein unterschiedliches Schicksal nehmen kann.

Da der Senat keinen Anlass hat, die Nebenordnung eines Patents auf ein Gerät sowie auf ein Verfahren zu dessen Betrieb anders zu beurteilen, geht die Anmelderin zurecht davon aus, dass sie, entgegen der von der Prüfungsstelle geäußerten Meinung, dem auf einen Gegenstand gerichteten Patentanspruch 6 einen auf ein Verfahren gerichteten Patentanspruchs 1 nebenordnen darf, auch wenn es sich dabei um ein und dieselbe Lösung der genannten Aufgabe handelt.

2. Das Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ergibt sich bereits aus der US 3 943 335, die von der Prüfungsstelle im Prüfungsverfahren als Entgegenhaltung 1 genannt worden ist, in naheliegender Weise und ist daher gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 PatG mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar. Aus dieser Druckschrift ist in den Worten des Patentanspruchs 1 ausgedrückt Folgendes bekannt, ein

Verfahren zum Betrieb eines Selbstbedienungsgeräts für Banken (Spalte 1, Zeilen 6 bis 8) mit einer Anzeige 5 zum Anzeigen der Betriebsbereitschaft des Selbstbedienungsgeräts für Banken (Sobald der Benutzer eine Meldung wie "Herzlich Willkommen!" liest, weiß er, dass das Gerät betriebsbereit ist.), welches mehrere Funktionen (Spalte 1, Zeilen 11 bis 16 sowie Fig. 6) aufweist.

Weiter wird in der US 3 943 335 betont, dass das in diesem Selbstbedienungsgerät eingesetzte Display 5 derart programmierbar ist, dass dem Benutzer beliebige Informationen mitgeteilt werden können (Spalte 2, Zeilen 3 bis 13; Spalte 4, Zeilen 9 bis 13; Spalte 6, Zeilen 56 bis 61; Spalte 8, Zeilen 13 bis 16; Patentanspruch 1). Somit ist das Selbstbedienungsgerät in technischer Hinsicht dazu ausgestaltet, wie im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag angegeben, die Verfügbarkeit und/oder der Nichtverfügbarkeit jeder einzelnen der Funktionen des Selbstbedienungsgeräts für Banken darzustellen.

Die Entscheidung darüber, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt angezeigt werden, wird auf nichttechnischer Ebene anhand psychologischer Kriterien getroffen. Die Umsetzung der getroffenen Entscheidung in das tatsächliche Betriebsprogramm des Selbstbedienungsgeräts nimmt ein Programmierer, bei dem es sich um einen Fachinformatiker oder Techniker handeln mag, im Rahmen seiner routinemäßigen Tätigkeit vor.

Das tatsächliche Programm oder eine konkrete technische Ausgestaltung der Anzeige, die über Selbstverständlichkeiten hinausginge, ist im Übrigen weder in den Patentansprüchen noch an anderer Stelle der Unterlagen angegeben.

3. Auch das Selbstbedienungsgerät gemäß Patentanspruch 6 nach Hauptantrag, der inhaltlich nicht über den Patentanspruch 1 hinausgeht, beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Daher ist der Patentanspruch 6 gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 PatG nicht gewährbar.

4. Ebenso ergibt sich das System gemäß Patentanspruch 10 nach Hauptantrag in naheliegender Weise aus der US 3 943 335, da aus dieser Druckschrift nicht nur die einzelnen Selbstbedienungsgeräte bekannt sind, sondern darüber hinaus als bekannt vorausgesetzt ist, dass diese von einer Zentrale aus gesteuert werden (Spalte 2, Zeilen 18 bis 21). Dies impliziert, dass mehrere Selbstbedienungsgeräte über ein Netzwerk mit einer Steuereinrichtung verbunden sind, und dass die Steuereinrichtung die Anzeige der Verfügbarkeit und/oder der Nichtverfügbarkeit jeder einzelnen der Funktionen der Selbstbedienungsgeräte für Banken auf den Anzeigen steuert.

5. Die Patentansprüche 1 und 5 gemäß Hilfsantrag unterscheiden sich von den Patentansprüchen 1 bzw. 6 gemäß Hauptantrag durch die Konkretisierung der Funktionen des Selbstbedienungsgerätes auf Ein- und Auszahlungen von Banknoten und dadurch, dass demzufolge die Verfügbarkeit und/oder Nichtverfügbarkeit von Ein- und Auszahlungen in Abhängigkeit des Füllgrads von im Selbstbedienungsgerät verwendeten Behältern für Banknoten dargestellt werden.

Nach Überzeugung des Senats handelt es sich bei der Auszahlung von Banknoten durch ein Selbstbedienungsgerät um die älteste und weitverbreiteste Funktion dieser auch als Geldautomaten bekannten Geräte. Daher wird diese Funktion einschließlich der in diesem Zusammenhang benötigten Behälter für Banknoten auch in der US 3 943 335 eher beiläufig erwähnt (beispielsweise Spalte 1, Zeilen 12, 13: "dispensing cash"; Zeilen 41, 42: "cash containing"). Darüber hinaus wird auch das Einzahlen von Bargeld in dieser Entgegenhaltung genannt (Spalte 3, Zeile 21: "cash storage").

Weiter ist es zum Selbstverständlichen zu zählen, dass derart sensible Vorgänge, wie Ein- oder Auszahlung von Banknoten durch das Selbstbedienungsgerät, nur dann initiiert sind, wenn absehbar ist, dass sie zu einem sinnvollen Abschluss gebracht werden können. Die einfachste und damit auch naheliegendste Möglichkeit, die Ausführbarkeit einer Ein- oder Auszahlung von Banknoten zu verifizieren,

besteht - wie vom Fachmann aus der US 3 943 335 mitlesbar - in der Überwachung des Füllgrads der Banknotenspeicher. Wie vorstehend zum Hauptantrag ausgeführt, beruht die Anzeige der Verfügbarkeit und/oder Nichtverfügbarkeit beliebiger Funktion eines Selbstbedienungsgerätes für Banken nicht auf erfinderscher Tätigkeit, dies schließt selbstredend auch die Funktionen Ein- und Auszahlung von Banknoten mit ein.

Daher beruhen das Verfahren nach Patentanspruch 1 sowie das Selbstbedienungsgerät nach Patentanspruch 5 gemäß Hilfsantrag nicht auf einer erfinderschen Tätigkeit.

Der Patentanspruch 8 gemäß Hilfsantrag stimmt bis auf den Rückbezug mit dem Patentanspruch 10 gemäß Hauptantrag überein.

Somit sind die Patentansprüche 1, 5 sowie 8 nach Hilfsantrag gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 PatG nicht gewährbar.

6. Die jeweiligen abhängigen Patentansprüche teilen das Schicksal der nicht patentfähigen unabhängigen Patentansprüche, auf die sie rückbezogen sind.

Somit war die Beschwerde zurückzuweisen.

Bertl

Kirschneck

Groß

J. Müller

Pü