



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 62/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 039 662.6-53

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Oktober 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. Groß und Dipl.-Ing. J. Müller

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G07C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. November 2007 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse G07C - hat die am 24. August 2006 eingereichte Patentanmeldung durch Beschluss vom 30. November 2007 zurückgewiesen mit der Begründung, dass der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 zwar neu sei, jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 28. Dezember 2007, mit der sie ihre Patentanmeldung in der vor dem Patentamt beanspruchten Fassung weiterverfolgt. Sie trägt im Wesentlichen vor, dass die Prüfungsstelle in keiner Weise den angemeldeten Erfindungsgegenstand geprüft habe und nicht auf die beanspruchten einzelnen Schritte eingegangen sei. Die gesamte inhaltliche Prüfung könne letztlich auf den Verweis auf grundsätzliche Verschlüsselungstechniken und die Floskel "dass geringfügige Modifikationen /Anpassungen in den Bereich des Fachmännischen fielen" reduziert werden.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

"Verfahren zur digitalen Wahl, umfassend Computersysteme, auf denen ein Wählerkabinensystem, ein Bestätigersystem und ein schwarzes-Brett-System implementiert ist, wobei das Bestätigersystem Zugriff auf die Zertifikate der berechtigten Wähler vom schwarzen-Brett-System hat, umfassend die folgenden Schritte:

- ein Wähler generiert sein Votum mit Hilfe des Wahlkabinensystems;
- Das Votum wird geblendet und signiert mit der Wähler Signatur;
- Danach wird das Votum an das Bestätigersystem gesendet;
- Das Bestätigersystem verifiziert die Signatur, überprüft die Wahlberechtigung und signiert das geblendete Votum, ferner wird überprüft, ob dieser Wähler nicht schon eine Signatur erhalten hat, wenn dies alles zutrifft, signiert das Bestätigersystem über das geblendete Votum;
- das Bestätigersystem sendet die Signatur zurück zum Wahlkabinensystem;
- durch das Kabinensystem wird die Bestätigersignatur über das Votum durch Entblenden der Signatur erhalten;
- eine Verifizierung der Bestätigersignatur erfolgt, wenn diese korrekt ist, wird das Votum zusammen mit der Bestätigersignatur mit dem öffentlichen Schlüssel des Auszählers verschlüsselt;
- dann verschlüsselt das Wahlkabinensystem das Ergebnis mit dem öffentlichen Schlüssel des Mix-Netzes, und das Ergebnis kann dem Wähler angezeigt werden;
- das Ergebnis wird an das schwarze-Brett-System übertragen, wenn der Wähler berechtigt ist, erlaubt das schwarze-Brett-System, das Votum zu veröffentlichen."

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle für Klasse G07C vom 30. November 2006 und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt führt, weil das Verfahren vor dem Patentamt an dem wesentlichen Mangel einer unzureichenden Begründung leidet (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG).

Gemäß § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG sind die Beschlüsse der Prüfungsstelle zu begründen. Dabei ist der Begründungspflicht nicht bereits damit Genüge getan, dass die Entscheidung formal überhaupt Gründe enthält. Ein Begründungsmangel liegt vielmehr auch dann vor, wenn die - vorhandene - Begründung nicht erkennen lässt, welche tatsächlichen Feststellungen und welche rechtlichen Erwägungen die getroffene Entscheidung tragen sollen, wenn etwa die Gründe ganz unverständlich und verworren oder sachlich inhaltslos sind bzw. sich auf leere Redensarten oder auf die Wiedergabe des Gesetzestextes beschränken (vgl. BGH GRUR 2002, 957, 958 - Zahnstruktur; GRUR 2006, 929, 930 - Rohrleitungsprüfverfahren; Schulte, PatG, 8. Aufl., § 47 Rdn. 20 und § 100 Rdn. 57- 59 m. w. N.). So verhält es sich vorliegend.

Die Gründe des angefochtenen Beschlusses sowie die Ausführungen in dem Prüfungsbescheid vom 24. November 2006 erschöpfen sich inhaltlich letztlich in der bloße Behauptung, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei zwar neu (§ 3 PatG), beruhe aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG). Eine Darlegung, welche der Merkmale des Anspruchs 1 wo in dem genannten Stand der Technik bekannt und welche Merkmale neu sein sollen, fehlt hingegen. Die Prüfung der Neuheit nach § 3 PatG verlangt aber, dass die beanspruchte Lehre mit der vorbeschriebenen technischen Lehre hinsichtlich einzelner Merkmale verglichen wird. Die bloße Mitteilung des Gesamtergebnisses einer Neuheitsprüfung ge-

nügt insoweit nicht den Anforderungen der Begründungspflicht (vgl. BGH BIPMZ 1989, 314, 315 - Schrägliegeeinrichtung). Insoweit vermögen die Ausführungen in dem angefochtenen Beschluss zum Verständnis des Gegenstands der Patentanmeldung sowie über die Methoden der Kryptographie und der gesicherten verschlüsselten Datenübertragung im Allgemeinen ebenso wenig einen Vergleich der einzelnen Merkmale des in Rede stehenden Patentanspruchs mit dem Stand der Technik zu ersetzen, wie die bloße Auflistung einschlägiger, in den Druckschriften genannter Fachbegriffe aus dem Bereich von Datenverschlüsselungssystemen.

Nachdem die Beschlussgründe nicht erkennen lassen, welche konkreten Merkmale des Patentanspruchs 1 von der Prüfungsstelle als neu beurteilt werden, fehlt weiterhin die notwendige Grundlage, um nachvollziehen zu können, aufgrund welcher tatsächlichen Anhaltspunkte und rechtlicher Erwägungen der Prüfer zu dem Schluss fehlender erfinderischer Tätigkeit gelangt ist. Soweit in den Gründen hierzu ausgeführt wird, dass die in den Druckschriften beschriebenen Methoden der gesicherten verschlüsselten Datenübertragung seit geraumer Zeit bekannter Stand der Technik seien, weshalb auch etwaige geringfügige Modifikationen/Anpassungen in den Bereich des Fachmännischen fielen, stellt dies lediglich eine pauschale und inhaltsleere Aussage dar, die keinen Bezug zu den einzelnen Merkmalen des Patentanspruchs 1 erkennen lässt.

Der Senat hat auch im Hinblick darauf von einer eigenen Entscheidung abgesehen und die Sache an das Patentamt zurückverwiesen, da im Prüfungsverfahren weder der im Verfahren befindliche Stand der Technik vollständig berücksichtigt noch nachgewiesen worden ist, wo welche Merkmale der geltenden Patentansprüche im Stand der Technik offenbart sind. Diese Prüfung wird nachzuholen sein. Die von der Anmelderin zu den Gerichtsakten eingereichte, in den Anmeldeunterlagen genannte Literatur wird der Prüfungsstelle hierfür vom Gericht zur Verfügung gestellt werden.

2. Im Hinblick auf den schwerwiegenden, für die Beschwerdeeinlegung ursächlichen Verfahrensverstoß gegen die Begründungspflicht entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen.

Bertl

Kirschneck

Groß

Müller

Pü