



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 27/09

Verkündet am

4. Juli 2013

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 015 792.0-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Juli 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Januar 2009 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung, welche die innere Priorität einer Voranmeldung vom 4. Mai 2004 in Anspruch nimmt, wurde am 6. April 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung:

„Diagnosesystem mit Identifikationsanzeigeeinrichtung“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhörung vom 27. Januar 2009 zurückgewiesen. Als Begründung führte die Prüfungsstelle aus, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs nicht technisch sei.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie beantragt:

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 12 vom 19. Mai 2008, eingegangen am 20. Mai 2008,

Beschreibung Seiten 1-10 und

1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur, jeweils vom Anmeldetag.

Ferner regt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

Der geltende Hauptanspruch, hier mit einer möglichen Gliederung versehen, lautet:

1. Elektronisches System, umfassend

- a. wenigstens einen ersten Rechner (3) mit einer Anzeigevorrichtung (16) zum Betrieb von Maschinen (9) und
- b. einen zweiten Rechner (1, 11), zum gesicherten und autorisierten Zugriff von dem zweiten Rechner (1, 11) aus auf Daten oder eine Bedienoberfläche des ersten Rechners (3),

dadurch gekennzeichnet,

2. dass ausschließlich vom zweiten Rechner (1, 11) aus ein Zugriff auf die Daten oder die Bedienoberfläche des ersten Rechners (3) möglich ist,
3. dass der zweite Rechner (1, 11) eine Autorisierungseinrichtung aufweist, in der die Zugriffsdaten für zugriffsberechtigtes Personal hinterlegt sind,
4. dass vor einem Zugriff auf die Daten oder die Bedienoberfläche des ersten Rechners (3) persönliche Daten des zugreifenden Personals vom zweiten Rechner (1) an den ersten Rechner (3) übertragen werden und auf der mit dem ersten Rechner (3) verbundenen Anzeigevorrichtung (16) angezeigt werden.

Zu dem nebengeordneten Anspruch 9 und zu den Unteransprüchen 2 bis 8 und 10 bis 12 wird auf die Akte verwiesen.

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind die Druckschriften

D1: DE 103 13 271 A1 und

D2: EP 1 028 568 A1

genannt worden.

Von der Anmelderin wurde noch die Druckschrift

D3: DE 101 52 765 A1

als Stand der Technik genannt.

Die Anmelderin führt aus, dass der Gegenstand der Anmeldung (insbesondere wie in Patentanspruch 1 angegeben) einen ersten und einen zweiten Rechner umfasst. Der erste Rechner weist eine Anzeigeeinrichtung zum Betrieb von Maschinen auf und von dem zweiten Rechner erfolgt ein gesicherter und autorisierter Zugriff auf Daten oder eine Bedienoberfläche des ersten Rechners. Bevor der Zugriff erfolgt, werden auf der Benutzeroberfläche des ersten Rechners persönliche Daten der zugreifenden Person angezeigt, die zuvor von dem zweiten Rechner an den ersten Rechner übertragen wurden. Da diese Abläufe in einem technischen System ohne jegliche Interaktion eines Benutzers stattfinden, sei die Technizität des Systems bereits gegeben.

Weiterhin stellt die Anmelderin dar, dass der Gegenstand der vorliegenden Erfindung sowohl neu als auch erfinderisch gegenüber den bekannten Druckschriften sei. Insbesondere sei aus dem Stand der Technik nicht zu entnehmen, dass der

Zugriff auf den ersten Rechner ausschließlich vom zweiten Rechner aus erfolgen könne.

II.

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingelegt und ist auch sonst zulässig. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG.

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein elektronisches System und ein Verfahren zum gesicherten Zugriff auf Daten oder auf eine Bedienoberfläche eines ersten Rechners. Mit diesem ersten Rechner wird eine Maschine, z. B. eine Druckmaschine, gesteuert. Von einem zweiten Rechner wird auf den ersten Rechner zugegriffen. Hierzu kann sich zugriffsberechtigtes Personal (z. B. ein Wartungstechniker), welches über die notwendige Autorisierung verfügt, auf dem zweiten Rechner anmelden. Anschließend werden persönliche Daten der zugreifenden Person, die im zweiten Rechner hinterlegt sind, an den ersten Rechner übertragen und automatisch auf der Anzeigeeinrichtung des ersten Rechners angezeigt. Damit erhält der Betreiber der (Druck-)Maschine die Möglichkeit, klar zu erkennen, welche Person nun tatsächlich auf die Daten der Maschine zugreifen möchte.

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, einen anonymen Zugriff des Servicepersonals auf Daten oder die Bedienoberfläche des Rechners einer Bearbeitungsmaschine zu vermeiden, um die Akzeptanz der Kunden von Fernwartung und Ferndiagnose zu erhöhen (siehe Beschreibung Seite 2 Z. 25-28).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, die Sicherheit beim Zugriff auf einen Rechner zu erhöhen, ist ein Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik oder ein

Physiker mit Hochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der sicheren Übertragungstechnik (Kommunikationstechnik) anzusehen.

2. Das geltende Patentbegehren ist zulässig. Darüber hinaus ist der Gegenstand nach Patentanspruch 1 dem Patentschutz grundsätzlich zugänglich und auch durch den Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen noch durch diesen nahegelegt.

2.1. Das geltende Patentbegehren ist zulässig.

Der Oberbegriff des Patentanspruchs 1 (Merkmale (1, 1.a. und 1.b.) beruht auf dem Oberbegriff des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 1 und wurde zur besseren Verständlichkeit lediglich umgestellt. Im kennzeichnenden Teil wurden die Merkmale (2. und 3.) wörtlich aus dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 übernommen. Merkmal 4 geht aus dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 i. V. m. S. 4 Z. 3-10 und S. 9 Z. 9-14 hervor.

2.2. Das elektronische System nach Patentanspruch 1 und das Verfahren nach dem nebengeordneten Patentanspruch 9 sind dem Patentschutz grundsätzlich zugänglich.

Im Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle wurde ausgeführt, dass in der vorliegenden Anmeldung keine technischen Überlegungen angestellt würden, sondern die gedankliche Tätigkeit eines Menschen zur Erreichung eines nicht technischen Erfolgs erforderlich sei. Insbesondere wurde darauf verwiesen, dass erst nach einer Freigabe durch eine Bedienperson am ersten Rechner, der Zugriff vom zweiten Rechner zugelassen würde.

Die Lösung gemäß Hauptanspruch sieht jedoch keinen Eingriff und auch keine Freigabe einer Bedienperson an dem ersten Rechner vor, sondern fordert lediglich, dass der erste und der zweite Rechner in bestimmter Weise ausgestaltet sind

(Merkmale 2 und 3) und dass vor einem Fern-Zugriff auf den ersten Rechner Informationen über die zugreifende Person zum ersten Rechner übertragen und dort angezeigt werden (Merkmal 4). All dies sind zweifelsfrei technische Maßnahmen. Sie lösen mit technischen Mitteln (Aufbau der Rechner, Datenübertragungssystem, Anzeigesteuerung) das konkrete technische Problem, sicherzustellen, dass der Betreiber einer Maschine im Falle einer Fernwartung / Fern-diagnose die genaue Information erhält, welche Person auf die Daten seiner Maschine zugreifen will.

Ähnliches gilt für den nebengeordneten Anspruch 9.

2.3. Das geltende Patentbegehren ist durch den bisher bekannten Stand der Technik weder vorbekannt noch nahegelegt. Insbesondere ist eine Ausgestaltung, bei der ein Zugriff auf einen ersten Rechner ausschließlich von einem zweiten Rechner gestattet wird, nicht aus den bekannten Druckschriften **D1** bis **D3** zu entnehmen.

Die Druckschrift **D1** ist eine nachveröffentlichte Patentanmeldung mit älterem Zeitrang, die gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG nur bei der Neuheitsprüfung zu berücksichtigen ist. In **D1** (vgl. Fig. 3, Zusammenfassung, [0002], [0027]) ist ein elektronisches System mit einem ersten Rechner beschrieben, der zur Steuerung von Maschinen verwendet wird und über eine Anzeigevorrichtung verfügt. Weiterhin ist in **D1** ein zweiter Rechner (vgl. Fig.3, [0052]) gezeigt, mit dem ein gesicherter Zugriff (vgl. Zusammenfassung, [0011], [0034], [0035], Anspruch 1) auf Daten bzw. auf die Bedienoberfläche (vgl. [0013], [0041]) des ersten Rechners möglich ist. Dieser Zugriff ist erst nach dem Anmelden eines Benutzers an dem zweiten Rechner (vgl. [0011], [0012], [0034]), der Übertragung der persönlichen Daten der zugreifenden Person (vgl. [0011], [0012], [0034], [0035]) und der Anzeige dieser Daten möglich.

Aus **D1** ist jedoch nicht zu entnehmen, dass der Zugriff auf den ersten Rechner ausschließlich vom zweiten Rechner aus möglich wäre. Insbesondere führt die Erläuterung, dass es sich bei dem Wartungsrechner um einen Computer oder um ein Notebook (vgl. [0052]) handeln kann und auch die Speicherung des Verfahrens auf einem Datenträger (vgl. [0053]), wodurch das Verfahren auf jedem beliebigen Rechner ausgeführt werden kann, nicht zum Gegenstand des vorliegenden Patentbegehrens, sondern vielmehr in die entgegengesetzte Richtung.

In der Druckschrift **D2** ist sehr detailliert ein Verfahren zur Autorisierung für einen Fernzugriff auf ein System bzw. auf einen Rechner dargestellt. Dabei wird der Aufbau einer sicheren Verbindung, bei der sich die Benutzer am jeweiligen System authentifizieren müssen, dargestellt (vgl. Zusammenfassung, [0010], [0021] und [0060] - [0066]). Im Unterschied zum Gegenstand des vorliegenden Patentbegehrens wird allerdings bei der Authentifizierung eines Benutzers eine Anfrage an einen Administrator gesendet. Dieser beantwortet die Anfrage und gibt eine Kennung an den Benutzer weiter, die dann vom Benutzer noch zusätzlich in ein Registrierungsformular (vgl. Fig. 2, Fig. 3) eingetragen werden muss. Außerdem kann sich bei dem Verfahren gemäß **D2** der Benutzer auf jedem beliebigen Rechner anmelden und seine Anmeldung von einem Administrator bestätigen lassen. Damit ist aber auch ein Zugriff von jedem beliebigen Rechner auf ein entferntes System möglich.

In **D3** ist ein elektronisches System mit einem ersten und einem zweiten Rechner zur Fernwartung einer Maschine beschrieben, bei dem ein gesicherter Zugriff einer autorisierten Person ermöglicht wird (Zusammenfassung, [0014] - [0017], Fig. 3, 4, [0050] - [0054]). Jedoch ist in **D3**, im Gegensatz zur Lehre des vorliegenden Patentbegehrens, ausgeführt, dass sich der erste Rechner gegenüber dem zweiten Rechner identifizieren muss (vgl. [0015]). Darüber hinaus ist auch keine Angabe und auch kein Hinweis aus der **D3** zu entnehmen, dass der Zugriff auf den ersten Rechner ausschließlich vom zweiten Rechner möglich ist.

Nachdem sich somit die wesentlichen Merkmale auch aus der gemeinsamen Betrachtung der Lehren der Druckschriften **D2** und **D3** für den Fachmann nicht in naheliegender Weise entnehmen lassen, beruht der Gegenstand des vorliegenden Patentbegehrens gegenüber dem bisher bekannten Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3. Die Anmeldung war an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Eine unmittelbare Patenterteilung hält der Senat nicht für sachgerecht. Denn das Amt hat lediglich die grundsätzliche Patentierbarkeit nach § 1 Abs. 3 PatG in Abrede gestellt. Ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt und somit die Voraussetzungen für eine Erteilung erfüllt sind, wurde bisher nicht geprüft. Somit wurde noch nicht in der Sache selbst entschieden.

Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das Merkmal, nach dem der Zugriff ausschließlich vom zweiten Rechner aus möglich ist.

Nachdem das Ergebnis der Prüfung insgesamt mangels vollständiger Ermittlung des Standes der Technik noch offen ist, kann die Anpassung der Beschreibung an die geltenden Patentansprüche zurückgestellt werden.

4. Für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG bestand keine Veranlassung.

Die Rückzahlung ist zu veranlassen, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten. Für diese Entscheidung sind aber alle Umstände des Falles maßgebend (Schulte, PatG, 8. Auflage (2008), § 73 Rdn. 124 ff., § 80 Rdn. 110 ff.).

Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich danach aus einem Verfahrensverstoß durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (Schulte, a. a. O. § 73 Rdn. 132).

Im vorliegenden Fall liegt ein solcher Verfahrensverstoß vor, da die Prüfungsstelle in ihrem Beschluss nur über den damals geltenden Hauptantrag entschieden hat.

Jedoch war der Verfahrensfehler nicht ursächlich für die Erhebung der Beschwerde (Schulte, a. a. O. § 73 Rdn. 132). Der Hilfsantrag, über den im Zurückweisungsbeschluss nicht entschieden wurde, betraf ein Verfahren, bei dem die Verfahrensschritte analog zu den Merkmalen der Vorrichtung gemäß Hauptantrag beansprucht werden.

Die Prüfungsstelle hat in ihrem Bescheid vom 13. Dezember 2006 ausgeführt, dass das Fehlen eines unmittelbar technischen Effektes auch für das beanspruchte Verfahren nach dem nebengeordneten Anspruch 9 gelte. Ebenso wurde im Bescheid vom 27. Januar 2009 die Darstellung der Anmelderin, wonach der Patentanspruch 9 in der Abfolge und dem Zusammenwirken nicht nahegelegt sei, bereits dahingehend beantwortet, dass sich auch im Hinblick auf eine kombinatorische Wirkung keinerlei technischer Erfolg abzeichne. Obwohl die Behandlung des nebengeordneten Anspruchs in dem Beschluss fehlt, war somit davon auszugehen, dass sich keine andere Sichtweise ergibt. Damit wäre die Beschwerde nach Überzeugung des Senats auch erhoben worden, wenn die Entscheidung den Hilfsantrag einbezogen hätte und damit fehlerfrei ergangen wäre (Schulte, a. a. O. § 73 Rdn. 132).

Dr. Morawek

Eder

Baumgardt

Hoffmann

Me