



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 48/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
2. Februar 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 054 140.2 - 53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. August 2013 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 15. November 2004 in Anspruch nimmt, wurde am 14. November 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung:

„Eingabesignierung in elektronischen Steuerungssystemen“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. August 2013 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs des Hauptantrags nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, weil er durch die Druckschrift **D1** (s. u.) nahegelegt sei; der jeweilige Gegenstand des Hauptanspruchs der Hilfsanträge 1 und 2 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil er durch die Zusammenschau der Druckschriften **D1** und **D3** (s. u.) nahegelegt sei.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. In der mündlichen Verhandlung reicht sie einen eingeschränkten, teilweise neu formulierten Hauptanspruch ein und erläutert, dass sich sein Gegenstand vom Stand der Technik, insbesondere der neu entgegengehaltenen Druckschrift **D4** (s. u.) in

einem wesentlichen Punkt unterscheidet: bekannt sei lediglich eine Kennung für einzelne Bedienelemente, nicht aber eine Unterscheidung, ob die Bediensignale von einem lokalen Bedienelement oder von einem Bedienelement eines Fernbedienungsrechners ausgingen.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

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

Patentansprüche 1 - 14, überreicht in der mündlichen Verhandlung, noch anzupassende Beschreibung Seiten 4, 5, 7 bis 12 vom Anmeldetag, Seiten 1, 2, 2a, 3, 6 vom 17.01.2011, eingegangen am 19.01.2011, Seiten 3a, 3b vom 27.07.2011, eingegangen am 29.07.2011, 2 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 und 2 vom Anmeldetag.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet mit einer möglichen (neuen) Gliederung:

(a) Verfahren zur Unterscheidung der Herkunft von Bedieneingaben bei elektronischen Steuerungssystemen mit wenigstens einem ersten lokalen Bedienelement (8) eines lokalen Rechners (7) und mit wenigstens einem zweiten Bedienelement (1, 2) eines Fernbedienungsrechners (3),

dadurch gekennzeichnet,

(b) dass das zweite Bedienelement (1, 2) vom ersten lokalen Bedienelement (8) örtlich entfernt ist,

(c) dass bei Betätigung des wenigstens einen ersten lokalen Bedienelements (8) ein erstes Signal in dem elektronischen

Steuerungssystem verarbeitet wird, welches sich von einem zweiten Signal, welches das wenigstens eine zweite Bedienelement (1, 2) bei seiner Betätigung abgibt, durch eine dem wenigstens einen ersten lokalen Bedienelement (8) zugeordnete elektronische Kennung unterscheidet und

- (d) dass das Signal bei Betätigung des ersten lokalen Bedienelements (8) und das Signal bei Betätigung des zweiten Bedienelements (1, 2) grundsätzlich die gleiche Funktion in dem elektronischen Steuerungssystem auslösen und
- (e) dass auf dem lokalen Rechner (7) unterschieden wird, ob die Bediensignale von dem wenigstens einen ersten lokalen Bedienelement (8) oder von dem wenigstens einen zweiten Bedienelement (1, 2) des Fernbedienungsrechners (3) ausgehen.

Zu den formal nebengeordneten, jedoch auf die vorhergehenden Ansprüche zurückbezogenen Sach-Ansprüchen 8 und 14 sowie zu den Unteransprüchen 2 bis 7 und 9 bis 13 wird auf die Akte verwiesen.

Als der Anmeldung zugrundeliegende **Aufgabe** ist angegeben, ein elektronisches Steuerungssystem, eine Druckmaschine und ein entsprechendes Verfahren zu schaffen, welche es ermöglichen, gleiche Bedienkommandos an mehreren Rechnern mit gleichen Bedienoberflächen einzugeben, wobei die Herkunft der gleichen Bedienkommandos aus Sicherheitsgründen unterschieden werden kann (siehe geltende Beschreibung Seite 3a Absatz 3).

II.

Die rechtzeitig eingegangene und auch sonst zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß PatG § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3.

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft die Bedienung von elektronischen Steuerungssystemen, wie insbesondere dem Steuerungssystem einer Druckmaschine, von einem lokalen Rechner aus mit wenigstens einem lokalen Bedienelement, und zusätzlich von einem Fernbedienungsrechner aus mit wenigstens einem dort angeordneten Bedienelement, welches von dem lokalen Bedienelement örtlich entfernt ist.

Als Beispiel führt die Anmeldung die bekannte „Fernwartung“ an: dabei kann das elektronische Steuerungssystem von einem entfernt aufgestellten Wartungs-Rechner mittels einer gleichartigen Bedienungsoberfläche und gleichartigen Bedienelementen (Tastatur, Maus) genauso überwacht, bedient und eingestellt werden wie von einem lokalen Steuerungsrechner vor Ort (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0003], erste Hälfte).

Allerdings gibt es nach den Ausführungen der Anmeldung (siehe insbesondere Offenlegungsschrift Absatz [0003], zweite Hälfte) bestimmte sicherheitskritische Funktionen, die etwa wegen einer Gefährdung des Bedienpersonals nicht von der Ferne aus betätigt werden dürften. Das Programmieren unterschiedlicher Betriebssysteme für lokale und für Fern-Bedienung sei aber unerwünscht. Daraus ergibt sich das Problem, ein elektronisches Steuerungssystem zu schaffen, für welches Bedienkommandos an unterschiedlichen, örtlich voneinander entfernten Rechnern mit gleicher Bedienoberfläche eingegeben werden können, ohne das Bedienpersonal vor Ort zu gefährden.

Die gefundene Lösung besteht i. W. darin, dass lokalen Bedienelementen eine elektronische Kennung zugeordnet ist, durch welche sich ihr Bediensignal von den

vom Fernbedienungsrechner kommenden Bediensignalen unterscheidet; und dass im Steuerungssystem auf dem lokalen Rechner unterschieden wird, ob die Bediensignale von einem lokalen Bedienelement oder von einem Bedienelement des Fernbedienungsrechners ausgehen. Dadurch wird es möglich, sicherheitskritische Funktionen für eine Bedienung durch den entfernten Rechner zu sperren (siehe Absatz [0006] / [0007], Absatz [0010]).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, sicherzustellen, dass bei einer Fernwartung eines Maschinen-Steuerungssystem die Sicherheit des Bedienpersonals nicht gefährdet wird, ist ein Entwicklungsingenieur der Elektrotechnik mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich von elektronischen Steuerungssystemen anzusehen.

2. Der geltende Patentanspruch 1 ist zulässig.

Er basiert mit seinen Merkmalen **(a)** und **(c)** auf dem ursprünglichen Anspruch 1, konkretisiert durch Bezugszeichen und die Herkunftsangaben, dass „erste“ lokale Bedienelemente einem lokalen Rechner (7) und „zweite“ Bedienelemente einem Fernbedienungsrechner (3) zugeordnet sind, wie sich dieses aus Figur 1 und beispielsweise Absatz [0018] ergibt. Merkmal **(b)** geht auf den letzten Satz von Absatz [0005] zurück. Merkmal **(d)** entspricht dem ursprünglichen Unteranspruch 2. Merkmal **(e)** ergibt sich aus Absatz [0019] Satz 2. An der ursprünglichen Offenbarung bestehen keine Zweifel.

Die beanspruchte technische Lehre ist durch den Anspruchswortlaut klar und deutlich umschrieben und in Verbindung mit der Beschreibung auch ausführbar.

3. Der bisher ermittelte Stand der Technik steht dem Patentanspruch 1 nicht patenthindernd entgegen.

Im Laufe des Verfahrens sind folgende Druckschriften entgegengehalten worden:

- D1** DE 102 50 195 A1
- D2** EP 1 479 964 A2
- D3** EP 0 743 591 A1
- D4** WO 00 / 8 606 A1
- D5** DE 199 39 879 A1

Druckschrift **D1** beschreibt ein System zur Autorisierung eines Fernwartungsrechners 14 gegenüber einem Drucker 40. Dazu wird durch einen Autorisierungs-Server 16 ein Schlüssel 12 erzeugt und dieser auf dem Fernwartungs-Rechner 14 gespeichert. Wenn der Fernwartungs-Rechner über ein Netzwerk 42 auf den Drucker zugreifen möchte, überprüft der Drucker das Vorhandensein des Schlüssels 12, welcher auch die konkreten Zugriffsrechte des Fernwartungs-Rechners enthält, die der Drucker berücksichtigt (siehe Absätze [0033] bis [0036]; Figur 3). Jedoch werden keine Bedienelemente an einem lokalen Rechner beschrieben, und insbesondere keine elektronische Kennung für die Signale der lokalen Bedienelemente, um diese von Bediensignalen des Fernwartungsrechners zu unterscheiden. Die Argumentation der Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss zu **D1** ist nicht nachvollziehbar. Zu Recht weist die Anmelderin darauf hin, dass der Schlüssel 12 nicht einem Bedienelement zugeordnet und zur Unterscheidung mit dem Bediensignal mitgeschickt wird, sondern nur zur einmaligen Authentifizierung des Fernwartungs-Notebooks 14 übermittelt wird (Absatz [0034]), woraufhin eine an die mit dem Schlüssel verbundenen Rechte angepasste Bedienoberfläche an das Notebook zurückgeschickt wird (Absätze [0035] / [0036]). Das hat mit der Lehre des Patentanspruchs 1 zur Unterscheidung lokaler Bedienelemente von denen des Fernwartungsrechners nichts zu tun.

Die Druckschrift **D2** ist eine im Prioritätszeitraum veröffentlichte ältere Anmeldung; sie könnte nur bei der Frage der Neuheit angeführt werden. Aus ihr geht ein mobiles Bediengerät 1 hervor, welches Bedieneingaben an ein elektronisches Steue-

rungssystem 3 einer Maschine 4 sendet (Figur 1). Dabei wird die Entfernung des Bediengerätes 1 von der Basisstation 2 oder der Maschine 4 gemessen (siehe Anspruch 1, Anspruch 4). Abhängig von dieser Entfernung (Absatz [0006]: insbesondere wenn sich das Bediengerät in einem Bereich befindet, von dem aus die Bedienperson die Maschine nicht mehr sehen kann) können bestimmte oder alle Steuersignale unterdrückt werden, beispielsweise indem im Bediensignal ein Flag auf „ungültig“ gesetzt wird (Absatz [0026]). Insofern geht **D2** zwar im Grunde von demselben Problem aus wie die Anmeldung, löst es aber auf andere Art (abhängig von der Entfernung). Hinweise in Richtung auf eine Unterscheidung der Herkunft von Bedieneingaben bzw. der Unterscheidung zweier Bedienelemente sind in der **D2** nicht erkennbar.

Druckschrift **D3** beschreibt ein System zur Fernwartung eines Druckers 2 durch eine externe Service-Station 5 (siehe Zusammenfassung, Figur 1). Ihr liegt das Problem zugrunde, dass die externe Service-Station keinen Zugriff auf interne Daten des Netzwerks 1 haben soll, über welches der Drucker seine Druck-Daten empfängt. Zur Lösung schlägt sie ein Kommunikations-Steuergerät 3 vor, das den Zugriff von außen nur erlaubt, wenn der Drucker nicht mit dem internen Netzwerk 1 verbunden ist, insbesondere wenn der Drucker ausgeschaltet ist (siehe Spalte 3 Zeile 39 bis 49, Spalte 4 Zeile 7 bis 10). Um darüber hinaus auch eine Wartung während des Druckbetriebes zu ermöglichen, kann der lokale Benutzer (operator) eine Taste 23 am Kommunikations-Steuergerät 3 drücken, wodurch der genannte Schutz überbrückt wird (Spalte 4 Zeile 44 ff. / Figur 3). Eine lokale Bedienung ist in **D3** nicht weiter beschrieben, insbesondere keine zugeordnete Kennung. Auch hierzu ist die Argumentation im Zurückweisungsbeschluss nicht nachvollziehbar.

Als nächstkommenden Stand der Technik sieht der Senat die nachträglich benannte Druckschrift **D4** an. Sie beschreibt eine Spritzgießmaschine 15 mit einem Kontaktbildschirm 16 (Touch-Screen) zur Bedienung. Für das Berühren des Kontaktbildschirms sind stiftartige Zeigegeräte 3 vorgesehen, in welche ein Identifika-

tionscode integriert ist. Der Identifikationscode eines Stifts wird von einer Empfangseinrichtung 5 bei dem Kontaktbildschirm entgegengenommen und überprüft, um festzulegen, zu welchen Bedienoperationen der Nutzer berechtigt ist (siehe Seite 3 Zeile 12 bis Seite 4 Zeile 9). Insofern ist jedem Stift 3 als Bedienelement eine Kennung zugeordnet, welche die verschiedenen Stifte bzw. deren Benutzer voneinander unterscheidet. Dem Fachmann ist klar, dass die verschiedenen Stifte grundsätzlich - nämlich wenn ihre Benutzer dazu berechtigt sind - die gleiche Funktion in der Spritzgießmaschine auslösen.

Im Unterschied zur geltenden Fassung des Patentanspruchs 1 sind in **D4** aber keine „örtlich entfernten“ Bedienelemente eines Fernbedienungsrechners beschrieben. Zwar könnte der Fachmann auf den Wunsch einer Fernwartung der Spritzgießmaschine hin (wie er sich etwa aus den Druckschriften **D1** und **D3** ableiten ließe) eine solche Möglichkeit und damit auch örtliche entfernte Bedienelemente vorsehen. **D4** liefert aber keinen Hinweis, nur den lokalen Bedienelementen eine elektronische Kennung zuzuordnen, durch welche sich die lokalen Bediensignale von den Fernwartungs-Bediensignalen unterscheiden (i. W. Merkmal **(c)**). Insbesondere erhält der Fachmann keine Anregung, dass im Steuerungssystem der Spritzgießmaschine auf dem lokalen Steuer-Rechner unterschieden werden sollte, ob die Bediensignale von einem lokalen Bedienelement oder von einem Bedienelement des Fernwartungsrechners ausgehen (Merkmal **(e)**).

Die Druckschrift **D5** beschreibt allgemein für „Geräte zum Erfassen von physikalischen Signalen“ (darunter könnten auch Bedienelemente wie eine Tastatur oder eine Computermaus verstanden werden) das Vorsehen einer Verschlüsselung der erfassten Information, insbesondere in Verbindung mit einer digitalen Signatur (siehe Anspruch 1, Anspruch 9 und Spalte 7 Zeile 43 bis Spalte 8 Zeile 7). Sie war nur bezüglich eines zwischenzeitlich geltenden Hilfsantrags von Bedeutung. Eine Unterscheidung lokaler Bedienelemente von den Bedienelementen eines Fernbedienungsrechners ist nicht Gegenstand der **D5**.

Keine der genannten Druckschriften gibt somit einen Hinweis auf eine Unterscheidung, ob die Bediensignale von einem lokalen Bedienelement oder von einem Bedienelement eines Fernbedienungsrechners ausgehen. Es ist daher nicht erkennbar, wie der Durchschnittsfachmann ausgehend allein vom genannten Stand der Technik zur beanspruchten Erfindung hätte gelangen können.

4. Eine Patenterteilung hat der Senat jedoch nicht für sachgerecht erachtet, da das neu aufgenommene Merkmal **(e)**, das aus der Beschreibung stammt und erstmalig den Kerngedanken der beanspruchten Erfindung klarstellt, bisher nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens war. Eine diesbezügliche Recherche steht noch aus.

Die Anmeldung war daher - auch um der Anmelderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen - an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (vgl. Busse, PatG, 7. Auflage (2013), § 79 Rn. 86 / 87).

5. Da die grundsätzliche Frage der Patentierbarkeit noch offen ist, hat der Senat sich mit der Frage der Zulässigkeit der Patentansprüche 2 bis 14 und der angemessenen Abgrenzung des Patentanspruchs 1 gegen den nächstliegenden Stand der Technik nicht befasst.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Morawek

Eder

Baumgardt

Dr. Forkel

Fa