



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 22/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 103 58 019.0-55

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. 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 Markenamts vom 27. Mai 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. Dezember 2003 mit der Bezeichnung „Verfahren zur Aktualisierung eines Automatisierungssystems“ eingereichte Anmeldung durch Beschluss vom 27. März 2007 zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Im (einzigen) Prüfungsbescheid vom 7. November 2006 stellte die Prüfungsstelle einleitend fest, dass Anspruch 1 nicht gewährbar sei, da Schutzbegehren für Verfahren für Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche der Patentfähigkeit entgegenstehen würden.

An diese Feststellung schließt sich ein Neuheitsvergleich mit der US 5,467,286 (1) an, mit dem Ergebnis, dass das beanspruchte Verfahren auch nicht neu sei. Sie verweist dann noch auf die Druckschriften DE 101 46 611 A1 (2), DE 101 40 763 A1 (3) und DE 198 45 764 A1 (4).

Weiter führte die Prüfungsstelle aus, gegenüber diesem Stand der Technik würde bestenfalls die SSL-Protokoll-Verbindung mit Authentifizierung und Zertifizierung

(Ansprüche 6 mit 9, 10) die Problemlösung der sicheren Aktualisierung der Firmware prägen (Seite 3, Zeilen 22 bis 23). Bei der Prüfung, ob dem ein konkretes technisches Problem zu Grunde liege, müsse nach BPatG 17 W (pat) 46/02 auch berücksichtigt werden, welche Übertragungswege für die Übertragung benutzt würden. Für jeden Netzwerkadministrator sei es selbstverständlich, anstelle des unsicheren http-Protokolls ein gesichertes https-Protokoll mit Authentifizierung und Zertifizierung zu verwenden, wenn der Fachmann ausgehend von der DE 101 40 763 A1 (3) den Sicherheitsaspekt berücksichtigen wolle. Ein konkretes technisches Problem könne die Prüfungsstelle darin aber nicht erkennen. Ob dies alleine schon ein Eigentumsrecht an der konkreten Realisierungsform (Computerprogramm) des angemeldeten Verfahrens rechtfertige, sei einzig urheberrechtlich zu beurteilen, da der Gesetzgeber für den Eigentumsschutz an Computerprogrammen in jeglicher Form ausschließlich das Urheberrecht vorgesehen habe, welches Inhalt und Schranken dieses Schutzes grundsätzlich abschließend regelt.

In ihrer Erwiderung vom 19. März 2007 legte die Anmelderin dem weiteren Prüfungsverfahren neue Ansprüche 1 bis 8 zugrunde. Der neue Anspruch 1 sei gestützt auf die ursprünglichen Ansprüche 1, 5, 6 und 10. Entsprechendes gelte für den unabhängigen Vorrichtungsanspruch 8. Der Anspruch 1 lautet:

„Verfahren zur Aktualisierung eines Automatisierungssystems (1), mit einem Datenverarbeitungsgerät (2) und einem an dieses über ein Netzwerk (4) angeschlossenes Automatisierungsgerät (3), welches einen Netzwerk-Server (5), ein Betriebssystem (6) sowie ein unter dem Betriebssystem (6) betriebenes Anwendungsprogramm (7) aufweist, wobei über das Netzwerk (4) ein neues Betriebssystem (6') zum Automatisierungsgerät (3) übertragen wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Betriebssystem (6, 6') mit einem im Netzwerk-Server (5) hinterlegten Zertifikat signiert ist und die Übertragung des Betriebssystems (6, 6') über das Inter-

net/Intranet als Netzwerk (4) über eine SSL-verschlüsselte Verbindung erfolgt.“

Die Anmelderin führte aus, mit dem geltenden Anspruch 1 werde kein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches beansprucht, sondern ein Verfahren, mit welchem ein Automatisierungssystem aktualisiert werde. Keines der aus den Dokumenten (1) bis (4) bekannten Verfahren offenbare die Übertragung eines mit einem in einem Netzwerk-Server hinterlegten Zertifikat signierten Betriebssystems über eine SSL-verschlüsselte Verbindung. Das Verfahren nach dem Anspruch 1 sowie das Automatisierungssystem nach dem Anspruch 8 seien somit selbst bei einer unterstellten zusammenschauenden Betrachtung der Dokumente (1) bis (4) nicht aus dem Stand der Technik nahe gelegt.

In ihrem Beschluss vom 27. März 2007 stellte die Prüfungsstelle unter Abschnitt I. fest, die Anmeldung sei zurückzuweisen, weil der Gegenstand des Anspruch 1 nach § 1 (3) nicht als Erfindung im Sinne des § 1 angesehen werden dürfe und Schutzbegehren für genannte Gegenstände der Patentfähigkeit nach § 1 (4) PatG insoweit entgegenstehen würden.

Unter Abschnitt III verwies die Prüfungsstelle auf die US 5,467,286 (1) als Stand der Technik. Unter Abschnitt IV stellt die Prüfungsstelle fest, der Anspruch 1 vereinige die Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1, 5, 6 und 10. Diese Kombination erweitere den ursprünglichen Anmeldegegenstand nicht und sei insofern zulässig. Zur Kombination der Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1, 6 und 10 sei bereits im Erstbescheid ausgeführt worden, dass dem kein konkretes technisches Problem zugrunde liege. Da das https-Protokoll für SSL-verschlüsselte Verbindungen immer auf dem Internet-Protokoll (IP) aufgebaut sei, umfassten diese Ausführungen selbstverständlich auch das Merkmal des ursprünglichen Anspruchs 5 mit dem Internet/Intranet als Netzwerk. Insofern ergebe sich aus dem neu eingereichten Anspruch 1 auch keine neue Entscheidungsgrundlage.

Wie im Erstbescheid dargelegt, sei auch der neue Anspruch 1 nicht gewährbar, insofern Schutzbegehren für Verfahren für Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche, denen kein konkretes technisches Problem zugrunde liege, der Patentfähigkeit entgegenstehen würden (§ 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG).

Ein Automatisierungssystem sei zweifellos eine technische Vorrichtung, die technische Zwecke erfülle. Das sehr allgemeine Anwendungsgebiet der Automatisierungssysteme begründe aber noch lange kein konkretes technisches Problem, das aus dem Patentierungsausschluss des § 1 Abs. 4 PatG herausführe. Im Hinblick auf den Unterschied des beanspruchten Verfahrens zum Stand der Technik nach der US 5,467,286 (1), wie ihn die Anmelderin sehe und dem an dieser Stelle auch nicht widersprochen werden müsse, stellt die Prüfungsstelle fest, ob ein konkretes technisches Problem bestehe und gelöst werde oder ob mangels eines solchen ein gesetzlicher Patentierungsausschluss nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 Abs. 4 PatG greife, dürfe im Ergebnis nicht davon abhängen, ob der zu beurteilende Vorschlag neu und erfinderisch sei (BGH „elektronischer Zahlungsverkehr“). Ein konkretes technisches Problem, welches gegenüber dem Stand der Technik gelöst werden solle, habe die Anmelderin nirgends aufgezeigt und lasse sich auch aus den Anmeldeunterlagen nirgends erkennen. Wie im Erstbescheid angesprochen, regle das UrhG die aus dem Urheberrecht fließenden Befugnisse und Beschränkungen grundsätzlich abschließend und es sei davon auszugehen, dass der Gesetzgeber die Grundrechtspositionen dieser Rechtsform bereits zu einem angemessenen Ausgleich gebracht habe. Die gemäß Art. 14 GG gesetzlich geregelte Zuständigkeitsbestimmung zwischen UrhG und PatG sei insofern eindeutig. Im Zweifelsfall wäre aber eine Klärung der Zuständigkeitsfrage zwischen erstem und zehntem BGH-Senat einzuholen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss über die Zurückweisung der Patentanmeldung aufzuheben und das Verfahren zur Entscheidung in der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

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

In ihrer Beschwerdebegründung verweist die Anmelderin u. a. auf die Unbeachtlichkeit urheberrechtlicher Erwägungen. Diese Rechtsauffassung entbehre jeglicher Rechtsgrundlage, da die Zurückweisung einer Patentanmeldung nur aufgrund von § 48 PatG in Verbindung mit den darin zitierten Rechtsnormen möglich sei. Den Antrag auf die Zurückverweisung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt begründet die Anmelderin damit, da zu dem Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit beim Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 im angefochtenen Beschluss nicht Stellung genommen worden sei.

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).

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 dem

Anmelder vor der Entscheidung mitzuteilen. Bereits dies hat die Prüfungsstelle unterlassen. Sie hat somit der Anmelderin das rechtliche Gehör versagt.

Im einzigen Bescheid vom 7. November 2006 stellte die Prüfungsstelle unter Abschnitt b) fest: „Anspruch 1 ist nicht gewährbar, da Schutzbegehren für Verfahren für Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche der Patentfähigkeit entgegenstehen“. Eine Begründung dieser Feststellung ist in dem Bescheid der Prüfungsstelle nicht zu finden.

Im direkt daran anschließenden Absatz stellte die Prüfungsstelle vielmehr fest: „Aus (1) ist zudem ein Verfahren zur Aktualisierung eines Automatisierungssystems bekannt, mit Insofern ist das beanspruchte Verfahren auch nicht neu.“

Dann erläutert die Prüfungsstelle kurz, was aus den Druckschriften (1) bis (4) bekannt sei, ohne einen direkten Bezug auf Anspruchsmerkmale herzustellen.

Dann stellte die Prüfungsstelle fest, dass gegenüber diesem Stand der Technik, also den Druckschriften (1) bis (4), bestenfalls die SSL-Protokoll-Verbindung mit Authentifizierung und Zertifizierung (Ansprüche 6 mit 9 und 10) die Problemlösung der sicheren Aktualisierung der Firmware prägen würde. Hieran schließt sich einerseits die Feststellung an, dass es für einen Netzwerkadministrator selbstverständlich sei, anstelle des unsicheren http-Protokolls ein gesichertes https-Protokoll mit Authentifizierung und Zertifizierung zu verwenden. Ein konkretes technisches Problem sei darin aber nicht zu erkennen. Hieran schließt sich dann die Sicht der Prüfungsstelle an, dass der Gesetzgeber für den Eigentumsschutz an Computerprogrammen in jeglicher Form ausschließlich das Urheberrecht vorgesehen habe.

Bereits aus den Ausführungen des Bescheides ist für die Anmelderin nicht ersichtlich, mit welcher Begründung mit einer Zurückweisung der Anmeldung zu rechnen ist. Am ehesten noch entnimmt die Anmelderin mangelnde Neuheit des Gegen-

standes von Anspruch 1. Im Hinblick auf die Gegenstände der Ansprüche 6 mit 9 und 10 in Bezug auf den entgegengehaltenen Stand der Technik enthält der Bescheid keine verwertbare Aussage hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit durch den Fachmann. Die Ausführungen der Prüfungsstelle zu einem fehlenden konkreten technischen Problem bzw. zum Urheberrecht lassen nicht erkennen, welche Konsequenzen sich hieraus für eine Patentfähigkeit ergeben sollen.

Mit ihrer Eingabe vom 19. März 2007 legte die Anmelderin einen neuen Anspruch 1 vor, der sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 1, 5, 6 und 10 ergibt. Hierdurch ist eine neue Sachlage entstanden, denn zu einem derartigen Anspruchsgegenstand hat die Prüfungsstelle im Verfahren vor der Zurückweisung der Anmeldung noch nicht Stellung genommen; denn auf die Kombination der Merkmale der Ansprüche 1, 5, 6 und 10 ist die Prüfungsstelle in ihrem ersten Bescheid hinsichtlich Patentfähigkeit nicht eingegangen.

Sie stellte im Beschluss fest: „Zur Kombination der Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1, 6 und 10 wurde bereits im Erstbescheid ausgeführt, dass dem kein konkretes technisches Problem zugrundeliegt. Da das https-Protokoll für SSL-verschlüsselte Verbindungen immer auf dem Internet-Protokoll (IP) aufbaut, umfassen diese Ausführungen selbstverständlich auch das Merkmal des ursprünglichen Anspruchs 5 mit dem Internet/Intranet als Netzwerk. Insofern ergibt sich aus dem neu eingereichten Anspruch 1 auch keine neue Entscheidungsgrundlage.“

Im Erstbescheid finden sich hierzu keine derartigen Ausführungen. Dort wird lediglich festgestellt, anstelle des unsicheren http-Protokolls ein gesichertes https-Protokoll mit Authentifizierung und Zertifizierung zu verwenden, könne nicht als ein konkretes technisches Problem erkannt werden. Dies steht jedoch nicht im Zusammenhang mit Merkmalen der Ansprüche 1, 5, 6 und 10.

Die weiteren Ausführungen der Prüfungsstelle in ihrer Beschlussbegründung lassen im Übrigen ebenfalls nicht erkennen, warum der Gegenstand des Anspruchs 1

nach § 1 (3) nicht als Erfindung im Sinne des § 1 angesehen werden dürfe. Ausführungen zur Neuheit (wie im Erstbescheid) bzw. erfinderischen Tätigkeit hinsichtlich des Gegenstandes von Anspruch 1 enthält der Beschluss nicht.

Insgesamt ist das rechtliche Gehör der Anmelderin durch die Prüfungsstelle verletzt. Den Anforderungen des § 48 Abs. 2 PatG ist somit nicht genüge geleistet worden und somit ist zugleich § 48 Abs. 1 i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG verletzt worden.

III.

Die Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt erfolgt, da bisher keine geordnetes Prüfungsverfahren hinsichtlich der vorliegenden Anmeldung durchgeführt worden ist und dies einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne des § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG darstellt.

Die Prüfungsstelle hat bei der Zurückweisung der Anmeldung einerseits die höchstrichterliche Rechtsprechung nicht beachtet, andererseits die Auffassung vertreten, Computerprogramme seien ausschließlich durch das Urheberrecht zu schützen. Diese Ausführungen der Prüfungsstelle zum Vorrang des Urheberrechts vor dem Patentrecht beruhen auf einem falschen Verständnis des Verhältnisses beider Materien (vgl. 19 W (pat) 13/08).

Bei der Fortführung des Prüfungsverfahrens ist die Prüfung der Patentanmeldung auf der Grundlage des Patentgesetzes durchzuführen, wobei 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 vorliegt, hat sie sich mit allen Merkmalen eines Patentanspruchs auseinanderzusetzen und festzustellen, ob ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird. Wenn verfahrensmäßigen Anweisungen der tech-

nische Charakter zuerkannt wird, betreffen hierauf Bezug nehmende Patentansprüche als Sachansprüche kein Computerprogramm als solches (BGH GRUR 2002, 143, 146 - Suche fehlerhafter Zeichenketten; BGH GRUR 2005, 749, 753 - Aufzeichnungsträger; BPatG 19 W (pat) 61/03).

Sollte nach erfolgter Prüfung kein Ausschlussgrund als vorliegend erachtet werden, dann wird umfassend Neuheit und erfinderische Qualität der beanspruchten Lehren zu prüfen sein; dies ist bisher unterblieben.

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, 8. Aufl. § 73 Rdn. 120 bis 141 - jeweils mit weiteren Hinweisen).

V.

Mit der Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle und der Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt ist dem Antrag der Anmelderin in der Hauptsache gefolgt worden und die hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung konnte unterbleiben.

Bertl

Dr. Mayer

Gutermuth

Dr. Scholz

Pr