



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 50/13

Verkündet am  
30. Juli 2015

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2010 010 779.4-53**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Juli 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung, des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann und der Richterin Akintche

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 9. März 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung:

„Produktsicherungsverfahren“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 Q des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. August 2013 zurückgewiesen. Die Prüfungsstelle verweist zur Begründung auf den Bescheid vom 29. November 2012 in dem ausgeführt wird, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 kein konkretes technisches Problem löse und somit aufgrund des Ausschlusskriteriums nach § 1 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 PatG nicht patentfähig sei.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Zur mündlichen Verhandlung ist sie, wie angekündigt, nicht erschienen. Sie beantragt sinngemäß,

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

Patentansprüche 1 bis 20 vom 26. Mai 2011,

Beschreibung Seiten 1 bis 21 vom 9. März 2010.

In der Beschwerdebeurteilung führt die Anmelderin aus, dass ein Patentierungshindernis gemäß § 1 (3) 3, (4) PatG nicht gegeben sei, der Gegenstand des Anspruchs 1 neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Der geltende Patentanspruch 1, hier mit einer Gliederung versehen, lautet:

**A** Produktsicherungsverfahren,

- (a)** bei dem individuelle Kodierungen den zu sichernden Produkten zugeordnet und an diesen angebracht werden;
- (b)** die Produkt-Kodierungspaare in einer Datenbank gespeichert werden, mit der Nutzer über Datenfernübertragung kommunizieren können;
- (c)** und die Datenbank derart ausgestaltet ist, dass bei Übermittlung einer Kodierung an die Datenbank durch einen Nutzer automatisch eine Überprüfung der Gültigkeit der Kodierung durchgeführt und das Prüfungsergebnis an den Nutzer übermittelt wird,
- (d)** wobei im Rahmen einer Registrierung zu jedem Produkt-Kodierungspaar nutzerspezifische Daten gespeichert werden, die einen berechtigten Besitzer des Produktes definieren;
- (e)** einem Produkt-Kodierungspaar zugeordnete Daten nur von einem Nutzer geändert und/oder ergänzt werden können, der die dem Produkt-Kodierungspaar zugeordneten nutzerspezifischen Daten zumindest teilweise an die Datenbank übermittelt;
- (f)** und Nutzer die in der Datenbank gespeicherten Produkt-Kodierungspaare durch Übermitteln der entsprechenden Kodierung abfragen können, dadurch gekennzeichnet,
- (g)** dass die Datenbank derart ausgestaltet ist, dass im Rahmen einer Registrierung eine Kodierung eines Produktes von einem Nutzer zusammen mit nutzerspezifischen Daten an die Datenbank übermittelt wird,
- (h)** woraufhin festgestellt wird, ob die übermittelte Kodierung in der Datenbank gespeichert ist,

- (h.1) wobei, wenn dies der Fall ist, der Nutzer anhand der nutzerspezifischen Daten als berechtigter Besitzer des Produktes definiert wird und eine Nachricht erhält, dass es sich bei dem Produkt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um Originalware handelt,
- (h.2) wohingegen, wenn die übermittelte Kodierung nicht in der Datenbank gespeichert ist, der Nutzer eine Warnmeldung erhält, dass es sich bei dem Produkt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um ein Plagiat handelt.

Zu den Unteransprüchen 2 bis 20 wird auf die Akte verwiesen.

Der Anmeldung sollte ursprünglich sinngemäß die **Aufgabe** zugrunde liegen, ein Produktsicherungsverfahren zu schaffen, das die mehrfache Originalitätsprüfung eines zu sichernden Produktes gestattet und eine über die Originalitätsprüfung hinausgehende Sicherungsfunktion, insbesondere eine Diebstahlsicherungsfunktion, aufweist (Offenlegungsschrift Absatz [0005]).

Gemäß dem Schreiben der Anmelderin vom 26. Mai 2011 (S. 5 Mitte) soll eine weitere **Aufgabe** darin bestehen, ein wenig speicherplatzintensives, aus Sicht des potentiellen Nutzers vereinfachtes und sehr verlässliches Produktsicherungsverfahren zu schaffen.

Gemäß der Beschwerdebegründung vom 28. November 2013 (S. 6 Mitte) soll eine weitere **Aufgabe** darin bestehen, ein Produktsicherungsverfahren zu schaffen, das einen einfachen Aufbau der zur Durchführung des Verfahrens verwendeten Datenbank ermöglicht und geringe Anforderungen an die von den Benutzern verwendeten Endgeräte für die Teilnahme an dem Verfahren stellt.

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wurden folgende Druckschriften genannt:

**D1:** US 2009 / 0144074 A1,

**D2:** US 2006 / 0054682 A1.

Zu den Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

## II.

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingelegt und ist auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, da das Verfahren des Patentanspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 PatG).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein Produktsicherungsverfahren. Aus dem Stand der Technik sei ein Verfahren zur Produktsicherung bekannt, bei dem an einem Produkt eine individuelle Kodierung angebracht werde, die in einer Datenbank gespeichert werde. Ein Käufer könne beim Erwerb eines Produkts dessen Kodierung auf Übereinstimmung mit der gespeicherten Kodierung prüfen lassen und bei positivem Ergebnis davon ausgehen, dass er ein Originalprodukt und kein Plagiat erworben habe. Der Nachteil dieses Verfahrens bestehe darin, dass es auf eine einmalige Prüfung beschränkt sei. Falls das bereits einmal geprüfte Produkt weiterveräußert werde, könne ein neuer Käufer nicht prüfen, ob es sich um ein Original handle, da es bei erneuter Prüfung stets als Plagiat eingestuft werde (Offenlegungsschrift Absätze [0002]-[0004]).

Gemäß Patentanspruch 1 wird dieser Nachteil mit einem Produktsicherungsverfahren vermieden, bei dem die Produkte eine individuelle Kodierung aufweisen und die Produkt-Kodierungspaare in einer Datenbank gespeichert werden, auf die ein Benutzer zugreifen kann (Merkmale **A**, **(a)**, **(b)**). Bei jeder Übertragung einer Kodierung an die Datenbank überprüft diese die Gültigkeit und übermittelt dem Nutzer das Ergebnis (Merkmal **(c)**). Im Zuge einer Registrierung werden zusätzlich zu dem Produkt-Kodierungspaar Nutzerdaten gespeichert, die nur von dem Nutzer geändert oder abgefragt werden können (Merkmale **(d)**, **(e)**, **(f)**, teilweise **(g)**). Weiterhin wird bei der Registrierung geprüft, ob die übermittelte Kodierung bereits gespeichert ist und falls dies zutrifft, erhält der Nutzer eine Nachricht, dass es sich ziemlich sicher um ein Originalprodukt handelt; falls dies nicht zutrifft, erhält der Nutzer eine Nachricht, dass es sich wahrscheinlich um ein Plagiat handelt (Merkmale **(h)**, **(h1)**, **(h2)** und restlicher Teil **(g)**).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, eine verbesserte Produktsicherung zu entwickeln, sieht der Senat einen Systemingenieur mit Fachhochschulausbildung und Erfahrung in der Datenbankprogrammierung an.

2. Das Verfahren nach Anspruch 1 beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Als im Stand der Technik besonders relevant sieht der Senat die Druckschrift **D1** an.

Aus **D1** ist ein Verfahren zu entnehmen, mit dem ein Produkt durch Anbringen einer Identifizierungsnummer (Kodierung) und Speicherung derselben in einer Datenbank verifiziert (gesichert) werden kann (Abstract – Merkmal **A**). Hierzu wird jedem Produkt eine individuelle Kennung zugeordnet und an dem Produkt angebracht (Absätze [0002], [0014], [0015], [0020], [0026] – Merkmal **(a)**). Anschließend werden diese Produkt-Kodierungspaare in einer Datenbank gespeichert, auf die ein Nutzer über eine Datenverbindung zugreifen kann (Absätze [0002], [0020], [0026], [0028], [0059], [0063]-[0070] – Merkmal **(b)**). Erfolgt ein Zugriff auf diese Datenbank, werden die Einträge überprüft, ob die übermittelte Kodierung gültig ist, und das Ergebnis der Prüfung wird dem Nutzer mitgeteilt (Absatz [0112], Fig. 8 - Merkmal **(c)**). Weiterhin kann ein Käufer einen Account anlegen und weitere Daten, wie bspw. persönliche Daten, eingeben, die ihn als Eigentümer definieren und die mit den Produktdaten verknüpft gespeichert werden (Abstract, Absätze [0059], [0060], [0071], [0089], [0108]-[0110], Fig. 7). Für den Fachmann ist dabei das Anlegen eines Accounts mit einer Registrierung gleichzusetzen. In beiden Fällen wird die Eingabe von (persönlichen) Daten gefordert und anschließend werden dem Benutzer besondere Zugriffsrechte oder Anmeldeöglichkeiten zugestanden. Damit ist Merkmal **(d)** erfüllt. Die zusätzlich zu dem Produkt-Kodierungspaar gespeicherten Daten können nur von einem autorisierten Benutzer geändert oder editiert werden, wobei zur Autorisierung Nutzerdaten (z. B. persönliche Account-Daten) an die Datenbank übermittelt werden (Absätze [0020], [0071], [0095], Fig. 7 – Merkmal **(e)**). Alle anderen Nutzer können durch Eingabe der Kodierung die hinterlegten Informationen zu dem Produkt-Kodierungspaar

lediglich abfragen (Absätze [0111], [0112], Fig. 8 - Merkmal **(f)**). Zudem ist erläutert, dass bei der Registrierung die Kodierung gemeinsam mit Nutzerdaten übermittelt wird und auf Basis dieser Daten auf einen Produktfile zugegriffen werden kann und die Nutzerdaten eingetragen oder geändert werden können, d. h. der Nutzer als berechtigter Besitzer des Produkts definiert wird (Fig. 7 mit Abs. [0108] bis [0110]) - Merkmale **(g)**, teilweise **(h.1)**). Außerdem ist in Fig. 8 mit Abs. [0111] und [0112] gezeigt, dass bei Eingabe der Produktkodierung durch einen Dritten geprüft wird, ob die Kodierung bereits in der Datenbank gespeichert ist. Ist die Kodierung gespeichert, wird eine Mitteilung mit den Daten des Eigentümers und des Produkts generiert. Wird jedoch festgestellt, dass die Kodierung nicht gespeichert ist, wird eine Mitteilung generiert, dass es sich wahrscheinlich um eine Fälschung (counterfeit) handelt (Absätze [0111], [0112], Fig. 8). Damit ist die Ausgabe einer ersten Meldung bei einer Fälschung und einer anderen Meldung bei „keiner“ Fälschung offenbart. Für den Fachmann ist kein erfinderisches Zutun notwendig um analog zur ersten Meldung, dass eine Fälschung vorliegt, eine andere Meldung, dass wahrscheinlich ein Original vorliegt, zu generieren. Zudem lag es für den Fachmann auf der Hand, eine entsprechende Prüfung auf Vorhandensein der Kodierung in der Datenbank mit einer Ausgabe „Fälschung“ oder „Original“ nicht nur bei der Anfrage eines Dritten, sondern auch im Rahmen der in Fig. 7 gezeigten Registrierung und Eintragung eines berechtigten Nutzers zu einem Produkt vorzunehmen; hierbei wird ebenfalls auf den Produktfile anhand einer eingegebenen Kodierung zugegriffen (Fig. 7 Bezugszeichen 717, 718, 719), was auch eine Behandlung des Falls eines Nichtvorhandenseins der eingegebenen Kodierung in der Datenbank erfordert.

Damit waren auch die Merkmale **(h)**, **(h.2)** sowie der restliche Teil des Merkmals **(h.1)** naheliegend.

**3.** Die Anmelderin wendet zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ein, dass gemäß der vorliegenden Anmeldung die Produktcodierung eindeutig sei und bereits während des Herstellungsprozesses auf das Produkt aufgebracht werde.

Dies kann jedoch keine erfinderische Tätigkeit begründen, da in **D1** (Absätze [0002], [0013]-[0015], [0020]) unterschiedliche Möglichkeiten des Aufbringens einer Produktkodierung - teilweise auch während des Herstellungsprozesses - gezeigt sind.

Darüber hinaus macht die Anmelderin geltend, dass im Gegensatz zum beanspruchten Verfahren gemäß der Druckschrift **D1** für alle Eigentümer ein Account eingerichtet werden müsse, wofür ein Internetzugang erforderlich sei. Weiterhin sei die Einrichtung verschiedener Plattformen für Account-Inhaber und Nicht-Account-Inhaber erforderlich.

Auch dies kann keine erfinderische Tätigkeit begründen. Zum einen entspricht die in **D1** gezeigte Einrichtung eines Accounts der beanspruchten Registrierung eines Benutzers; weiterhin ist aus **D1** zu entnehmen, dass außer der Kommunikation über das Internet weitere Kommunikationswege möglich sind (Absatz [0091]). Zum anderen findet sich in Anspruch 1 keine Angabe über den verwendeten Kommunikationsweg; auch schließt der Anspruch 1 das Einrichten mehrerer Plattformen nicht aus.

**4.** Da sich der Gegenstand des Hauptanspruchs in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, erübrigt es sich darauf einzugehen, ob das Verfahren gemäß § 1 Abs. 3 und 4 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

**5.** Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die übrigen Patentansprüche 2 bis 20, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (BGH GRUR 1997, 120 - *Elektrisches Speicherheizgerät*).



### **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.

Dr. Morawek

Akintche

Dr. Thum-Rung

Hoffmann

Fa