



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 61/13

Verkündet am
9. März 2016

...

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 022 066.3

...

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 9. März 2016 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Ing. Albertshofer und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) - Prüfungsstelle für Klasse G 05 B - hat die am 31. Mai 2010 eingegangene Patentanmeldung 10 2010 022 066.3 mit der Bezeichnung

„Verfahren und Einrichtung zur Untersuchung der Sicherheit
von Übertragungswegen“

mit am Ende der mündlichen Anhörung am 28. Februar 2013 verkündetem Beschluss zurückgewiesen. Der Zurückweisung lagen die Patentansprüche 1 bis 8 aus dem Schriftsatz vom 26. Mai 2011, beim DPMA eingegangen am 27. Mai 2011, zu Grunde. Zur Begründung hat die Prüfungsstelle insbesondere ausgeführt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, denn dieser würde sich in nahe liegender Weise aus der Druckschrift DE 10 2005 040 977 A1 (E1) und dem Fachwissen des einschlägigen Fachmanns ergeben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle verwiesen.

Gegen diesen Beschluss hat der Beschwerdeführer am 12. April 2013 Beschwerde eingelegt.

Der Bevollmächtigte des Anmelders beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 05 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Februar 2013 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche:

Patentansprüche 1 bis 9 vom Anmeldetag (31.05.2010)

Beschreibung:

Beschreibungsseiten 1 bis 15 vom Anmeldetag (31.05.2010)

Zeichnungen:

Figuren 1 bis 4 vom Anmeldetag (31.05.2010)

Hilfsantrag I:

Patentansprüche 1 bis 8 vom 12.03.2014, beim BPatG per Fax eingegangen am selben Tag

Hilfsantrag II:

Patentansprüche 1 bis 7 vom 12.03.2014, beim BPatG per Fax eingegangen am selben Tag

Hilfsantrag III:

Patentansprüche 1 bis 7 vom 12.03.2014, beim BPatG per Fax eingegangen am selben Tag

Beschreibung und Zeichnungen jeweils wie Hauptantrag.

Der unabhängige Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

„1. Verfahren zur Untersuchung der Sicherheit von Übertragungswegen (Ü11 bis Ü13) innerhalb einer technischen Einrichtung 1, die eine Vielzahl von technischen Funktionseinheiten (11 bis 13) aufweist, die miteinander zwecks Austausch von Informationen vernetzt sind und

Informationen mit mindestens einer für die technische Funktionseinheit spezifizierten Funktion verarbeiten, mit den Schritten:

- a) Untersuchen der Sicherheitsrelevanz von ausgehenden Signalen mindestens einer technischen Funktionseinheit und Abspeichern von Sicherheitsrelevanzdaten für die ausgehenden Signale in Abhängigkeit ihrer Sicherheitsrelevanz,
- b) Identifizieren von Übertragungswegen innerhalb der technischen Einrichtung und Zuordnen der ausgehenden Signale zu den betreffenden Übertragungswegen, mittels derer die ausgehenden Signale an andere technische Funktionseinheiten übertragen werden,
- c) Ermitteln der Sicherheitsrelevanz der identifizierten Übertragungswege in Abhängigkeit der Sicherheitsrelevanzdaten der dem jeweiligen Übertragungsweg zugeordneten Signale, und
- d) Untersuchen der Sicherheit der Übertragungswege in Abhängigkeit der ermittelten Sicherheitsrelevanz des jeweiligen Übertragungsweges“

Der unabhängige Patentanspruch 8 gemäß Hauptantrag lautet:

„8. Einrichtung zur Untersuchung der Sicherheit von Übertragungswegen (Ü11 bis Ü13) innerhalb einer technischen Einrichtung 1, die eine Vielzahl von technischen Funktionseinheiten (11 bis 13) aufweist, die miteinander zwecks Austausch von Informationen vernetzt sind und Informationen mit mindestens einer für die technische Funktionseinheit spezifizierten Funktion verarbeiten, mit einer Bewertungseinheit und Datenspeicher, wobei die Bewertungseinheit zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit den Schritten:

- a) Untersuchen der Sicherheitsrelevanz von ausgehenden Signalen mindestens einer technischen Funktionseinheit und Abspeichern von Sicherheitsrelevanzdaten für die ausgehenden Signale in Abhängigkeit ihrer Sicherheitsrelevanz,
- b) Identifizieren von Übertragungswegen innerhalb der technischen Einrichtung und Zuordnen der ausgehenden Signale zu den betreffenden Übertragungswegen, mittels derer die ausgehenden Signale an andere technische Funktionseinheiten übertragen werden,
- c) Ermitteln der Sicherheitsrelevanz der identifizierten Übertragungswege in Abhängigkeit der Sicherheitsrelevanzdaten der dem jeweiligen Übertragungsweg zugeordneten Signale, und
- d) Untersuchen der Sicherheit der Übertragungswege in Abhängigkeit der ermittelten Sicherheitsrelevanz des jeweiligen Übertragungsweges

eingrichtet ist.“

Der Anmelder hält den jeweiligen Anspruchsgegenstand des Hauptantrags und aller drei Hilfsanträge für patentfähig.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere der weiteren Patentansprüche des Hauptantrags und der jeweiligen Hilfsanträge, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Der Gegenstand des Patentanspruchs 8 in der Fassung des Hauptantrags, der unverändert als Patentanspruch 7 in Hilfsantrag 1 und Patentanspruch 6 in den Hilfsanträgen 2 und 3 übernommen ist, ist nicht patentfähig, da der Gegenstand in der Anmeldung nicht so deutlich

und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann ihn ausführen kann (§ 34 Absatz 4 PatG).

1. Der Anmeldegegenstand betrifft laut Ursprungsunterlagen ein Verfahren und eine Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Untersuchung der Sicherheit der Übertragungswege innerhalb einer technischen Einrichtung, die eine Vielzahl von technischen Funktionseinheiten aufweist, die miteinander zwecks Austausch von Informationen vernetzt sind und Informationen mit mindestens einer für die technische Funktionseinheit spezifizierten Funktionen verarbeiten (vgl. Ursprungsunterlagen, S. 1, Z. 5 bis 12).

Es soll die Aufgabe gelöst werden, ein verbessertes Verfahren bereitzustellen, mit dem auch eine Sicherheitsbewertung der Übertragungswege in vernetzten technischen Einrichtungen durchgeführt werden kann. (vgl. Ursprungsunterlagen, S. 4, Z. 6 bis 8).

2. Der Patentgegenstand richtet sich seinem technischen Inhalt nach an einen Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit langjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik mit besonderen Kenntnissen im Bereich der Sicherheitstechnik von technischen Einrichtungen. Wenn der Fachmann an eine Umsetzung des Anmeldegegenstandes im Rahmen eines Computerprogramms denkt, wird er einen Informatiker mit dieser Aufgabe beauftragen.

3. Zum Hauptantrag

a) Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Streitpatentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH, Urteil vom 04.10.1979 – X ZR 3/76, GRUR 1980, 166, 168 - Doppelachsaggregat; BGH, Urteil vom 11.05.2010 – X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 Rn. 31 - Polymerisierbare Zementmischung).

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht gegeben.

a1) Gemäß dem unabhängigen Patentanspruch 8 ist eine Einrichtung zur Untersuchung der Sicherheit von Übertragungswegen innerhalb einer technischen Einrichtung mit einer Bewertungseinheit und einem Datenspeicher vorgesehen, wobei die Bewertungseinheit eingerichtet ist, die Verfahrensschritte a) bis d) auszuführen.

Weder aus dem Anspruchswortlaut noch aus der Beschreibung ist für den Fachmann ersichtlich, wie die Bewertungseinheit räumlich-körperlich ausgebildet sein soll. Auch kann der Fachmann sein allgemeines Fachwissen nicht zielführend einsetzen, da für ihn nicht erkennbar ist, wie er eine Bewertungseinheit räumlich-körperlich ausbilden kann, um zu einer Lösung für die Verfahrensschritte a) bis d) zu kommen.

So enthält das Merkmal a) des Patentanspruchs 8 die aufgabenhafte Formulierung, „Untersuchen der Sicherheitsrelevanz von ausgehenden Signalen mindestens einer technischen Funktionseinheit und Abspeichern von Sicherheitsrelevanzdaten für die ausgehenden Signale in Abhängigkeit ihrer Sicherheitsrelevanz“. Gemäß der Beschreibung handelt es sich bei den Sicherheitsrelevanzdaten beispielsweise um – dem Fachmann bekannte – Sicherheitsintegritätslevel oder Sicherheitsklassen (vgl. Ursprungsunterlagen, S. 5, Z. 9 bis 15). Dem Fachmann ist bekannt, dass bei der Untersuchung der Sicherheitsrelevanz und der Bestimmung von Sicherheitsrelevanzdaten nicht nur überprüft werden muss, ob eine Gefährdung für Personen vorliegt oder nicht, sondern auch beantwortet werden muss, wie gefährlich die entstehende Situation ist, welche potentiellen Folgen sich hieraus ergeben, wie schwer diese Folgen im gegebenen Kontext ausfallen und wie oft eine derartige Gefährdung auftreten darf (vgl. hierzu den in der Beschreibungseinleitung der Anmeldung genannten Artikel von Matthias Grimm [et al.]: „Methodischer Ansatz für die Sicherheitsbetrachtung von Eisenbahnsystemen am Beispiel eines Bahnüberganges“, In: Zel 2005, 1, Seiten 83-90. EDIS Zilina. Zel2005, Zilina (Slowakei), 24.-25.05.2005, Zilina (SK). ISBN 80-8070-399-X., Ka-

pitel 3.3 und 3.6). Aus fachmännischer Sicht bedarf es somit für die Bestimmung von Sicherheitsrelevanzdaten einer ausführlichen Analyse mittels menschlicher Verstandestätigkeit. Wie diese intellektuelle Tätigkeit mittels einer Bewertungseinheit räumlich-körperlich realisiert werden kann, ist für den Fachmann weder der Anmeldung zu entnehmen, noch ist es ihm aus dem allgemeinen Fachwissen bekannt.

Soweit der Vertreter des Anmelders auf die Tabelle auf Seite 13 der Anmeldeunterlagen verweist, wonach der Fachmann bei einer Analyse der dort enthaltenen Signalnamen erkennen könne, dass diese eine gewünschte Übertragungsart beinhalten würden und er dies mittels eines Computerprogramms auswerten könne, ist dem entgegenzuhalten, dass diese Signalnamen ganz offensichtlich in einer Tabelle gespeichert sind. Selbst wenn es sich für den Fachmann bei diesen gespeicherten Signalnamen um Sicherheitsrelevanzdaten im Sinne der Anmeldung handeln könnte, da mittels eines Bus Signale mit höherer Sicherheit als mittels einer einfachen Drahtleitung übertragen werden können, ist gemäß Merkmal a) dem Speichern von Sicherheitsrelevanzdaten die Untersuchung der Sicherheitsrelevanz der von einer technischen Funktionseinheit ausgehenden Signale vorangestellt. Dies bedeutet zwangsläufig, dass auf Grund einer vorhergehenden Untersuchung von Signalen die Signalnamen intellektuell erstellt und als Sicherheitsrelevanzdaten in der Tabelle abgelegt werden. Für die Erstellung des Signalnamens ist damit jedoch aus fachlicher Sicht – wie oben ausgeführt – eine menschliche Verstandestätigkeit erforderlich, zu deren räumlich-körperlicher Umsetzung der Fachmann mittels einer Bewertungseinheit, ohne erfinderisch tätig zu werden, nicht in der Lage ist.

Auch bezüglich der aufgabenhaft formulierten Merkmale b) bis d), zu deren Umsetzung es ebenfalls menschlicher Verstandestätigkeit bedarf, kann der Fachmann den Anmeldeunterlagen kein Beispiel für die Ausbildung der Bewertungseinheit zur Realisierung dieser Verfahrensschritte entnehmen.

Patentanspruch 8 ist unter diesen Umständen nicht gewährbar.

a2) Versteht der Fachmann, nachdem in Schritt a) Daten abgespeichert werden, unter dem Verfahren nach Patentanspruch 1 ein Computerprogramm, welches die Schritte a) bis d) ausführt, so gelten die Ausführungen zu Merkmal a) des Patentanspruchs 8 gemäß Hauptantrag auch hierfür, da der Fachmann weder an Hand der Anmeldeunterlagen noch auf Grund seines allgemeinen Fachwissens in der Lage ist, die oben beschriebene Analyse mittels menschlicher Verstandestätigkeit in einem Softwareprogramm umzusetzen.

b) Mit dem Patentanspruch 8 gemäß Hauptantrag sind auch die übrigen Patentansprüche gemäß Hauptantrag nicht gewährbar, da ein Patent nur so erteilt werden kann, wie es beantragt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 26.09.1996 – X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät, m. w. N.).

4. Zu den Hilfsanträgen

Da Patentanspruch 8 unverändert als Patentanspruch 7 in Hilfsantrag 1 bzw. als Patentanspruch 6 in den Hilfsanträgen 2 und 3 übernommen ist, gelten die Ausführungen zum Hauptantrag entsprechend.

Mit keinem der Hilfsanträge 1 bis 3 kann daher eine Patentfähigkeit erreicht werden.

5. Bei dieser Sachlage bedarf es keiner Entscheidung, ob es sich bei dem Gegenstand des Anspruchs 1 um ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches handelt und er damit dem Patentierungsausschluss des § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG unterfällt (BGH, Urteil vom 24.02.2011 – X ZR 121/09, GRUR 2011, 610 – Webseitenanzeige) oder ob die Lehre nach Anspruch 1 Anweisungen enthält, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen sind (BGH, Urteil vom 26.10.2010 – X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topgrafischer Informationen).

6. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann vorliegend ferner dahingestellt bleiben, ob der elektronisch erstellte und signierte Beschluss des DPMA

möglicherweise an Wirksamkeitsmängeln leidet (vgl. BPatG, Beschluss vom 12.05.2014 – 20 W (pat) 28/12, BIPMZ 2014, 355 – u. a. im Hinblick auf das Erfordernis einer signierten Urschrift in der elektronischen Akte).

7. Im Ergebnis konnte somit dem Antrag des Anmelders, nämlich den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle vom 28. Februar 2013 aufzuheben und in Folge ein Patent auf Basis eines der von ihm gestellten Anträge zu erteilen, nicht stattgegeben werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

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

(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgesetzes).

Dr. Mayer

Dorn

Albertshofer

Wollny

Herr Albertshofer ist wg. Urlaub
an der Unterschrift gehindert.

Dr. Mayer

Hu