



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 7/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Oktober 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 046 847.8-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 27. September 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung:

„System, Verfahren und tragbarer Datenträger
zur Erzeugung einer digitalen Signatur“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06Q vom 11. Dezember 2015 zurückgewiesen. Die Prüfungsstelle führte zur Begründung der Zurückweisung aus, dass der damals geltende Patentanspruch 1 nicht gewährbar sei, da seine Lehre nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.

Der Vertreter der Anmelderin stellte den Antrag,

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

gemäß **Hauptantrag** mit

Patentansprüchen 1-15 vom 17.12.2015,
Beschreibung Seiten 1, 2, 4-15 vom Anmeldetag,
Seite 3 vom 13.07.2015,
5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1-5 vom Anmeldetag;

gemäß **Hilfsantrag I** mit

Patentansprüchen 1-12, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
im Übrigen wie Hauptantrag;

gemäß **Hilfsantrag II** mit

Patentansprüchen 1-10, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
im Übrigen wie Hauptantrag.

Der geltende **Patentanspruch 1 des Hauptantrags** (hier mit einer denkbaren Gliederung und der Korrektur eines offensichtlichen Fehlers in Merkmal (b) versehen) lautet:

1. **(A)** Verfahren zur Erzeugung einer digitalen Signatur für zu signierende Daten (12) durch einen Benutzer (8) mittels eines tragbaren Datenträgers (1), mit folgenden Schritten:
 - (a)** Bestimmen (22) von Identifikationsdaten für die zu signierenden Daten (12) in einem Server (5), wobei die Identifikationsdaten aus den zu signierenden Daten (12) ableitbar sind;
 - (b)** Vergleichen (28; 38; ~~45~~; 58) der in dem Server bestimmten Identifikationsdaten mit Vergleichsdaten;
 - (c)** Darstellen (25; 36; 45, 46; 55, 56) von zumindest einem Teil der zu signierenden Daten (12) für den Benutzer;
 - (d)** Erzeugen (29) der digitalen Signatur in dem tragbaren Datenträger, wenn eine Freigabe (17,18) der Signaturerzeugung durch den Benutzer nach dem Schritt des Darstellens erfolgt;

gekennzeichnet durch

- (e) Bestimmen (22) von Anzeigedaten als - nur Teile der zu signierenden Daten umfassende - Auswahl aus den zu signierenden Daten in dem Server,
- (f) wobei in dem Schritt des Darstellens (25; 36; 45, 46; 55, 56) die Anzeigedaten dem Benutzer angezeigt werden, und
- (g) Übertragen (13) der Anzeigedaten von dem Server zu einem mobilen Endgerät des Benutzers, wobei der Schritt des Anzeigens (36; 46; 56) der Anzeigedaten zumindest teilweise durch das mobile Endgerät des Benutzers erfolgt.

Zu den weiteren Ansprüchen 2 bis 15 des Hauptantrags wird auf die Akte verwiesen.

Der geltende **Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I** (hier ebenfalls mit einer denkbaren Gliederung sowie gekennzeichneten Unterschieden zu Anspruch 1 nach Hauptantrag und der Korrektur eines offensichtlichen Fehlers in Merkmal (b) versehen) lautet:

1. **(A)** Verfahren zur Erzeugung einer digitalen Signatur für zu signierende Daten (12) durch einen Benutzer (8) mittels eines tragbaren Datenträgers (1), mit folgenden Schritten:
 - (a)** Bestimmen (22) von Identifikationsdaten für die zu signierenden Daten (12) in einem Server (5), wobei die Identifikationsdaten aus den zu signierenden Daten (12) ableitbar sind;
 - (b)** Vergleichen (28; 38; ~~45~~; 58) der in dem Server bestimmten Identifikationsdaten mit Vergleichsdaten;
 - (c)** Darstellen (25; 36; 45, 46; 55, 56) von zumindest einem Teil der zu signierenden Daten (12) für den Benutzer;

(d) Erzeugen (29) der digitalen Signatur in dem tragbaren Datenträger, wenn eine Freigabe (17, 18) der Signaturerzeugung durch den Benutzer nach dem Schritt des Darstellens erfolgt;

gekennzeichnet durch

(e) Bestimmen (22) von Anzeigedaten als - nur Teile der zu signierenden Daten umfassende - Auswahl aus den zu signierenden Daten in dem Server,

(e1) wobei in dem Schritt des Bestimmens (22) der Anzeigedaten in dem Server die Anzeigedaten nach Maßgabe einer ersten Benutzervorgabe (51) aus den zu signierenden Daten ausgewählt werden;

(f) wobei in dem Schritt des Darstellens (25; 36; 45, 46; 55, 56) die Anzeigedaten dem Benutzer angezeigt werden, und

(g) Übertragen (13) der Anzeigedaten von dem Server zu einem mobilen Endgerät des Benutzers, wobei der Schritt des Anzeigens (36; 46; 56) der Anzeigedaten zumindest teilweise durch das mobile Endgerät des Benutzers erfolgt.

Zu den weiteren Ansprüchen 2 bis 12 des Hilfsantrags I wird auf die Akte verwiesen.

Der geltende **Patentanspruch 1 des Hilfsantrags II** (hier ebenfalls mit einer denkbaren Gliederung sowie gekennzeichneten Unterschieden zu Anspruch 1 nach Hauptantrag und der Korrektur eines offensichtlichen Fehlers in Merkmal (b) versehen) lautet:

1. **(A)** Verfahren zur Erzeugung einer digitalen Signatur für zu signierende Daten (12) durch einen Benutzer (8) mittels eines tragbaren Datenträgers (1), mit folgenden Schritten:

- (a) Bestimmen (22) von Identifikationsdaten für die zu signierenden Daten (12) in einem Server (5), wobei die Identifikationsdaten aus den zu signierenden Daten (12) ableitbar sind;
- (b2) Vergleichen (28; 38; ~~45~~; 58) der in dem Server bestimmten Identifikationsdaten mit Vergleichsdaten in dem tragbaren Datenträger;
- (c) Darstellen (25; 36; 45, 46; 55, 56) von zumindest einem Teil der zu signierenden Daten (12) für den Benutzer;
- (d) Erzeugen (29) der digitalen Signatur in dem tragbaren Datenträger, wenn eine Freigabe (17, 18) der Signaturerzeugung durch den Benutzer nach dem Schritt des Darstellens erfolgt;
gekennzeichnet durch
- (e) Bestimmen (22) von Anzeigedaten als - nur Teile der zu signierenden Daten umfassende - Auswahl aus den zu signierenden Daten in dem Server,
(e1) wobei in dem Schritt des Bestimmens (22) der Anzeigedaten in dem Server die Anzeigedaten nach Maßgabe einer ersten Benutzervorgabe (51) aus den zu signierenden Daten ausgewählt werden;
- (f) wobei in dem Schritt des Darstellens (25; 36; 45, 46; 55, 56) die Anzeigedaten dem Benutzer angezeigt werden, und
- (g2) Übertragen (13) der Anzeigedaten und der Identifikationsdaten von dem Server zu einem mobilen Endgerät des Benutzers, wobei der Schritt des Anzeigens (36; 46; 56) der Anzeigedaten und der Identifikationsdaten zumindest teilweise durch das mobile Endgerät des Benutzers erfolgt.

Zu den weiteren Ansprüchen 2 bis 10 des Hilfsantrags II wird auf die Akte verwiesen.

Im Recherchebericht wurden folgende Druckschriften ermittelt:

- Da:** DE 102 12 620 A1;
- Db:** DE 101 52 462 A1 (=D1);
- Dc:** DE 101 24 427 A1;
- Dd:** WO 2004/032414 A1.

Im Prüfungsverfahren wurde folgender Stand der Technik genannt:

- D1:** DE 101 52 462 A1;
- D2:** DE 196 04 150 A1.

Zusätzlich wurde vom Senat folgende Druckschrift genannt:

- D3:** WO 01/95070 A2.

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 beanspruchte Verfahren des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag sowie des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen I und II nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§ 4 PatG).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein System, ein Verfahren und einen tragbaren Datenträger zur Erzeugung einer digitalen Signatur und dabei insbesondere die Absicherung einer von einem Benutzer freigegebenen Signaturerzeugung mittels des tragbaren Datenträgers (vgl. Offenlegungsschrift, Absatz [0001]).

Gemäß der vorliegenden Anmeldung (vgl. Offenlegungsschrift, Absätze [0002]-[0009]) sollte die Erstellung einer digitalen Signatur durch einen Benutzer gegen einen möglichen Missbrauch gut abgesichert sein, damit die digitale Signatur als Ersatz einer manuellen Unterschrift dienen kann. Chipkarten oder ähnliche abgesicherte tragbare Datenträger, welche den zur Erzeugung der Signatur eingesetzten Schlüssel speichern und das Erzeugen der Signatur intern ausführen, seien zu diesem Zweck besonders geeignet. Ebenso sei deren Einsatz als Signaturkarte bei der Erzeugung einer digitalen Signatur mit einem PC bekannt. Da der PC keine sichere Umgebung darstelle, bestünde die Gefahr, dass ein unerwünschtes Programm auf dem PC des Benutzers (Trojaner) beliebig gegenüber der Benutzeranzeige veränderte Daten an die Chipkarte übertragen könnte, die dann durch die Chipkarte signiert würden.

Ebenfalls bekannt seien Chipkarten mit integriertem Display und integriertem Bedienfeld. Diese könnten jedoch aufgrund der begrenzten Größe des Displays nur eingeschränkt die Möglichkeit bieten, dem Benutzer Informationen anzuzeigen. Gemäß einem alternativen Lösungsansatz könnte eine zusätzliche zentrale Einheit zwischen einer Anzeigeeinheit, einer Schnittstelleneinheit mit Signaturkarte und dem PC vorgesehen sein, wobei die zentrale Einheit die ausgetauschten Datenströme überwachen könnte und damit sicher stellen würde, dass nur die angezeigten Daten für die Erzeugung einer Signatur zu der Signaturkarte übertragen würden.

Weiterhin sei ein Verfahren zur Erzeugung digitaler Signaturen bekannt, bei dem von einem PC eines Benutzers eine Anfrage zur Erzeugung einer Signatur an einen Server übertragen wird. Der Server überträgt die zu signierenden Daten an ein mobiles Endgerät des Benutzers und die zu signierende Nachricht wird dem Benutzer in dem mobilen Endgerät visualisiert und durch eine in dem Endgerät angeordnete Chipkarte signiert. Dabei würde sich ein solches Verfahren jedoch vollständig darauf verlassen, dass das mobile Endgerät eine sichere Umgebung darstellt, die nicht ebenso wie ein PC von Viren oder Trojanern befallen werden könnte.

Schließlich sei auch das Ausdrucken eines zu signierenden Dokuments auf einem sicheren Drucker bekannt. Nach einer Kontrolle der zusätzlich ausgedruckten Kennung und dem Vergleich mit der Kennung auf der Anzeige des Chipkartenlesers könne der Benutzer die Signaturerzeugung freigeben.

Der Anmeldung soll die **Aufgabe** zugrunde liegen, ein Verfahren, ein System und einen tragbaren Datenträger zur abgesicherten Erzeugung einer digitalen Signatur bereit zu stellen, welche unabhängig von der Absicherung der Ausgabeeinheiten eines Endgerätes des Benutzers anwendbar sind (siehe Offenlegungsschrift, Absatz [0010]).

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt der **Patentanspruch 1 nach Hauptantrag** ein Verfahren zur Erzeugung einer digitalen Signatur für zu signierende Daten durch einen Benutzer mittels eines tragbaren Datenträgers vor (Merkmal **(A)**).

Im ersten Schritt werden in einem Server Identifikationsdaten für die zu signierenden Daten bestimmt, wobei die Identifikationsdaten aus den zu signierenden Daten ableitbar sind (Merkmal **(a)**).

Anschließend erfolgt ein Vergleich der in dem Server bestimmten Identifikationsdaten mit Vergleichsdaten (Merkmal **(b)**).

Als nächstes wird zumindest ein Teil der zu signierenden Daten für den Benutzer dargestellt (Merkmal **(c)**).

Schließlich wird, wenn eine Freigabe der Signaturerzeugung durch den Benutzer nach dem Schritt des Darstellens erfolgt, die digitale Signatur in dem tragbaren Datenträger erzeugt (Merkmal **(d)**).

Darüber hinaus ist angegeben, dass eine Bestimmung von Anzeigedaten als - nur Teile der zu signierenden Daten umfassende - Auswahl aus den zu signierenden Daten in dem Server erfolgt (Merkmal **(e)**), in dem Schritt des Darstellens die Anzeigedaten dem Benutzer angezeigt werden (Merkmal **(f)**), und eine Übertragung der Anzeigedaten von dem Server zu einem mobilen Endgerät des Benutzers stattfindet, wobei der Schritt des Anzeigens der Anzeigedaten zumindest teilweise durch das mobile Endgerät des Benutzers erfolgt (Merkmal **(g)**).

In **Anspruch 1 nach Hilfsantrag I** ist zusätzlich angegeben, dass in dem Schritt des Bestimmens der Anzeigedaten in dem Server die Anzeigedaten nach Maßgabe einer ersten Benutzervorgabe aus den zu signierenden Daten ausgewählt werden (Merkmal **(e1)**).

Anspruch 1 nach Hilfsantrag II enthält alle Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag I und darüber hinaus die Ergänzung, wonach der Vergleich der Identifikationsdaten mit Vergleichsdaten in dem tragbaren Datenträger erfolgt (Merkmal **(b2)**), sowie dass nicht nur die Anzeigedaten sondern auch die Identifikationsdaten von dem Server zu einem mobilen Endgerät des Benutzers übertragen und zumindest teilweise durch das mobile Endgerät des Benutzers angezeigt werden (Merkmal **(g2)**).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, ein Verfahren für eine sichere Erzeugung einer elektronischen Signatur zu entwickeln, ist ein Diplom-Ingenieur oder Informatiker anzusehen, der über eine mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung von Signaturverfahren verfügt.

2. Der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen I und II beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

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

2.1 Der Gegenstand des **Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag** beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus der **D1** ist ein Verfahren zum Signieren eines Dokuments durch einen Benutzer unter Verwendung einer Chipkartenschnittstelle (eines Chipkartenterminals) zu entnehmen, wobei an die Chipkartenschnittstelle eine Chipkarte (ein

tragbarer Datenträger) anschließbar ist, die für den Signaturvorgang benötigt wird (Zusammenfassung, Anspruch 1, Absätze [0022], [0035], Fig.1 – Merkmal **(A)**).

Zum Ablauf des Verfahrens wird in der **D1** beschrieben, dass im Hintergrundsystem (im Server) eine Prüfdatenberechnung aus den Daten des empfangenen, d. h. des zu signierenden, Dokuments erfolgt (Absatz [0026], Fig. 2). Bei diesen Prüfdaten kann es sich bspw. um einen Hash-Wert handeln (Absatz [0026]). Da in der vorliegenden Anmeldung die Identifikationsdaten einem solchen Hashwert entsprechen (vgl. Offenlegungsschrift, Fig. 2), ist somit die Bestimmung von Identifikationsdaten, welche aus den zu signierenden Daten ableitbar sind, in dem Server gezeigt (Merkmal **(a)**).

Anschließend erfolgt gemäß der **D1** in dem Chipkartenterminal ein Vergleich der vom Hintergrundsystem berechneten Daten mit Daten (Vergleichsdaten), die im Chipkartenterminal unter Einsatz der Chipkarte mit dem gleichen Algorithmus wie die Prüfdaten erzeugt werden (Absätze [0026], [0028], Fig.3, – Merkmal **(b)**).

Weiter ist in der **D1** beschrieben, dass in dem Hintergrundsystem (im Server) eine Ausgabedatei erzeugt wird, die eine Kennung, das zu signierende Dokument und eine Prüfsumme umfasst (Absatz [0030]). Die Ausgabedatei (Kontrolldaten) wird an dem Chipkartenterminal und an der Ausgabeeinrichtung angezeigt bzw. ausgedruckt, wobei die Ausgabeeinrichtung ein Drucker oder ein Bildschirm sein kann (Absätze [0021], [0029]-[0032]). Damit ist Merkmal **(f)** und teilweise Merkmal **(c)** aus der Druckschrift zu entnehmen.

Mit der Anzeige der Daten – insbesondere des zu signierenden Dokuments – soll dem Benutzer vor dem endgültigen Signieren ein visueller Vergleich ermöglicht werden (Absätze [0033], [0034]). Das zu signierende Dokument ist dabei z. B. ein Überweisungsauftrag, eine Textdatei, eine Grafikdatei oder eine E-Mail (Absatz [0024]). Im Falle einer umfangreichen Textdatei liegt es für den Fachmann nahe, dem Benutzer für den Vergleich nur die für ihn wichtigsten Daten, d. h. nur einen Teil der Daten des Dokuments anzuzeigen und damit den auf der Hand liegenden Wunsch nach einer besseren Benutzerfreundlichkeit zu berücksichtigen (vgl. BPatG 20 W (pat) 4/00 in GRUR 2002, 418 – *Selbstbedienungs-Chipkarten-*

ausgabe). Damit ist Merkmal **(e)** und der restliche Teil von Merkmal **(c)** durch die Druckschrift nahegelegt.

Wie bereits erläutert, zeigt die **D1** das Übertragen der Ausgabedatei (Kontrolldaten) und deren Anzeige auf einer Ausgabeeinrichtung bzw. auf einem Bildschirm (Absätze [0021], [0031], [0032]). Die Ausgabeeinrichtung ist dabei direkt mit dem Arbeitsplatzrechner verbunden (Fig.1), wobei es sich bei dem Arbeitsplatzrechner um einen üblichen persönlichen Computer handelt (Absatz [0018]). Damit lag es im Griffbereich des Fachmanns, als Arbeitsplatzrechner einen geeigneten bekannten Computer, beispielsweise ein Notebook einzusetzen. Da ein Notebook üblicherweise einen eigenen Bildschirm aufweist, ist dann in einer solchen Ausführungsform eine Anzeige auf einem mobilen Endgerät (Notebook) verwirklicht (Merkmal **(g)**).

Schließlich ist in der **D1** die Erzeugung einer digitalen Signatur nach dem Vergleich der Daten und der folgenden Freigabe der Signatur durch den Benutzer beschrieben (Absätze [0034], [0035]), wobei die Signaturerzeugung in der Chipkarte erfolgt (Absätze [0022], [0035]). Damit ist auch Merkmal **(d)** aus der Druckschrift zu entnehmen.

Der Vertreter der Anmelderin wendet ein, dass in der **D1** lediglich eine Anordnung mit drei Einheiten gezeigt sei, die Anordnung der Anmeldung jedoch vier Einheiten (Server, PC, Chipkarte und Chipkartenleser, mobiles Endgerät) umfasse.

Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden. Zwar werden in den Ausführungsbeispielen der vorliegenden Patentanmeldung stets vier Geräte verwendet, insbesondere sowohl ein PC als auch ein mobiles Endgerät. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 erfordert jedoch nur einen Server, eine Chipkartenleseeinheit mit Chipkarte (tragbarer Datenträger) und ein mobiles Gerät, d. h. drei Einheiten. Analog dazu zeigt die **D1** ein Hintergrundsystem (Server), einen Chipkartenleser mit Chipkarte und einen üblichen persönlichen Computer, d. h. ebenfalls drei Einheiten. Dass es sich bei dem persönlichen Computer um ein mobiles Gerät handeln kann, liegt, wie oben ausgeführt, im Griffbereich des Fachmanns.

Weiter führt der Vertreter der Anmelderin aus, dass aus der **D1** nicht die Anzeige von Teilen des Dokuments zu entnehmen sei.

Auch dies kann die Beurteilung nicht ändern. Denn wie bereits oben erläutert, liegt es nahe bei einem umfangreichen Textdokument nur ausgewählte Teile des Dokuments anzuzeigen um dem Benutzer den langwierigen Vergleich des gesamten Dokuments zu ersparen. Dass eine derartige Auswahl eines Teil des Dokuments für die Anzeige auf dem begrenzten Display eines mobilen Geräts zum allgemeinen Fachwissen gehört, ergibt sich bspw. aus der **D3** (S. 8, erster und zweiter Absatz).

Weiterhin stellt der Vertreter der Anmelderin dar, dass die **D1** kein mobiles Gerät für die Anzeige der Daten zeige.

Auch diese Darstellung kann eine Patentfähigkeit nicht begründen, da es im Griffbereich des Fachmanns liegt den ortsgebundenen Arbeitsplatzrechner durch ein mobiles Gerät wie bspw. ein Notebook auszutauschen.

Damit gelangte der Fachmann ausgehend von **D1** in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag.

2.2. Auch der Gegenstand des **Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag I** beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird im Folgenden nur das neu aufgenommene Merkmal (**e1**) betrachtet. Zu den übrigen Merkmalen wird auf die Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen.

Gemäß diesem Merkmal werden in dem Schritt des Bestimmens der Anzeigedaten in dem Server die Anzeigedaten nach Maßgabe einer ersten Benutzervorgabe aus den zu signierenden Daten ausgewählt.

Die Einschränkung der angezeigten Daten auf die für den Benutzer wichtigsten Daten liegt bei einem umfangreichen Dokument für den Fachmann nahe (s. oben). Damit enthält die gemäß **D1** im Hintergrundsystem erzeugte Ausgabedatei nicht mehr das gesamte Dokument, sondern nur einen Teil des Dokuments. Die Auswahl der anzuzeigenden Daten vorab durch den Benutzer vornehmen zu lassen, dient lediglich dem nichttechnischen Ziel der Benutzerfreundlichkeit; ein Beitrag zur Lösung eines technischen Problems ist hierin nicht zu erkennen. Auch bedarf eine entsprechende Eingabemöglichkeit lediglich einer geeigneten Programmierung; eine besondere technische Ausgestaltung einer hierfür vorgesehenen Benutzerschnittstelle ist nicht ersichtlich.

Damit ist dieses Merkmal bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen; vgl. BGFH, X ZR 3/12, GRUR 2013, 275 – Routenplanung (Leitsatz 2a).

Demnach beruht auch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ebenso wie der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

2.3. Der Gegenstand des **Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II** beruht ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Auch hier werden für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Folgenden nur die neu aufgenommenen Merkmale **(b2)** und **(g2)** betrachtet. Zu den übrigen Merkmalen wird auf die obigen Ausführungen zum Haupt- bzw. zum Hilfsantrag I verwiesen.

In Merkmal **(b2)** wurde gegenüber dem Merkmal (b) ergänzt, dass der Vergleich der in dem Server bestimmten Identifikationsdaten mit Vergleichsdaten in dem tragbaren Datenträger stattfindet.

Wie bereits dargestellt erfolgt gemäß der **D1** im Chipkartenterminal ein Vergleich der vom Hintergrundsystem berechneten Daten (Identifikationsdaten) mit Daten (Vergleichsdaten), die im Chipkartenterminal erzeugt werden (Absatz [0028], Fig. 3). Weiter geht aus der **D1** hervor, dass die Berechnung von Daten (Signaturdaten) in dem Chipkartenterminal und in der daran angeschlossenen Chipkarte erfolgt (Absatz [0035]). Damit zeigt die Druckschrift sowohl die Möglichkeit Daten in dem Chipkartenterminal zu vergleichen als auch die Möglichkeit, für die Berechnung von Daten die Chipkarte mit einzubeziehen. Es lag im Bereich üblichen fachmännischen Handelns, für vorzunehmende Berechnungen eine oder mehrere der gegebenen Hardwarekomponenten (Chipkartenterminal und Chipkarte) je nach deren Eignung einzusetzen, beispielsweise den Vergleich von Datensätzen auf der Chipkarte durchzuführen, wenn deren Ausstattung dies erlaubt.

Somit war auch Merkmal **(b2)** für den Fachmann naheliegend.

Weiter ist in Merkmal **(g2)** ausgeführt, dass nicht nur die Anzeigedaten, sondern auch die Identifikationsdaten von dem Server zu einem mobilen Endgerät des Benutzers übertragen und zumindest teilweise durch das mobile Endgerät des Benutzers angezeigt werden.

Hierzu ist aus der **D1** zu entnehmen, dass in dem Hintergrundsystem (im Server) eine Ausgabedatei erzeugt wird. Diese Datei umfasst eine Kennung, das zu signierende Dokument (mit den Anzeigedaten) und eine Prüfsumme (Absatz [0030]). Die Ausgabedatei wird an den persönlichen Rechner und an das Chipkartenterminal übertragen und an der Ausgabeeinrichtung angezeigt bzw. ausgedruckt, wobei die Ausgabeeinrichtung ein Drucker oder ein Bildschirm sein kann (Absätze [0021], [0029]-[0032]). Somit werden in der **D1** nicht nur die zu signierenden Daten bzw. Teile davon, sondern auch weitere Daten (Kennung, Prüfsumme) an den persönlichen Rechner übertragen und angezeigt, was der zusätzlichen Sicherheit dient. Ob es sich bei diesen weiteren Daten um die aus den zu signierenden Daten abgeleiteten, auch als Sicherheitsmerkmal für einen Vergleich

zwischen Chipkartendaten und Serverdaten verwendeten Prüfdaten (**D1** Fig. 2 Schritte 64 bis 68) handelt, die den Identifikationsdaten der vorliegenden Anmeldung entsprechen, oder ob es sich um andere Daten handelt, die ebenfalls von den zu signierenden Daten abhängen (**D1** Absätze [0029], [0030]), ist für die Lösung des Problems „zusätzliche Datensicherheit“ ohne Belang. Ein eventueller Unterschied in den weiteren angezeigten Daten (Kennung und Prüfsumme in **D1**, Identifikationsdaten in der vorliegenden Anmeldung) trägt nicht zur Lösung eines technischen Problems bei und ist daher bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Der Vertreter der Anmelderin wendet ein, dass aus der **D1** keine Übertragung weiterer Daten (gemäß Merkmal (b2)) zu entnehmen sei.

Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden, da aus der **D1** (Absätze [0021], [0029]-[0032]) die Übertragung einer Ausgabedatei, welche u. a. das zu signierende Dokument und eine Prüfsumme umfasst, zu entnehmen ist.

Weiter führt der Vertreter der Anmelderin aus, dass das beanspruchte mobile Endgerät eine eigene Datenverbindung benötige, welche von der Verbindung zwischen Server und Chipkartenterminal unabhängig sei. Diese Verbindung gehe aus der **D1** nicht hervor.

Auch diesen Ausführungen ist nicht zu folgen. Denn die **D1** zeigt die Übertragung von Kontrolldaten über eine erste Datenverbindung an das Chipkartenterminal (Fig. 3 „72“) und ebenso die Übertragung von den gleichen Kontrolldaten über eine zweite Datenverbindung an den persönlichen Rechner (Fig. 3 „76“). Damit sind aus der **D1** zwei unabhängige Datenverbindungen zwischen dem Hintergrundsystem (Server) und dem Chipkartenterminal bzw. dem persönlichen Rechner zu entnehmen.

3. Ebenso wie der jeweilige Anspruch 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen I und II sind auch die weiteren Ansprüche 2 bis 15 nach Hauptantrag,

2 bis 12 nach Hilfsantrag I und 2 bis 10 nach Hilfsantrag II nicht gewährbar, 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

Eder

Dr. Thum-Rung

Hoffmann

Ko