

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 28/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 39 368.7-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Dezember 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm, der Richter Dipl.-Ing. Bertl und Dipl.-Ing. Prasch sowie der Richterin Püschel

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders gegen den Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. März 2000 und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

Gründe

I

Die vorliegende Patentanmeldung ist beim Deutschen Patentamt unter der Bezeichnung:

"Verfahren zum Protokollieren einer Mailingkampagne und zum Erstellen einer Mailingadressenliste für Mailings"

angemeldet worden.

Sie wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluß vom 30. März 2000 unter der Begründung zurückgewiesen, daß die Verfahren nach den nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 2 mangels technischen Charakters nicht gewährbar seien.

Der Anmelder verfolgt die Anmeldung auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 bis 15, eingegangen am 28. August 1998, weiter.

Der Patentanspruch 1, mit einer möglichen Gliederung versehen, lautet:

"Verfahren zum Protokollieren einer Mailingkampagne und Erstellen einer Mailingadressenliste für ein Mailing einer bestimmten Mailingaktion aus wenigstens einer Adressenliste, welches Verfahren folgende Schritte umfaßt:

- a) Einlesen wenigstens einer Adressenliste für das aktuelle Mailing in eine Datenverarbeitungsanlage, Umwandeln der einzelnen Adressen in einen eindeutigen Adreßcode nach einem vorgebbaren Algorithmus,
- b) Vergleichen der Adreßcodes mit in einer Adreßcodedatenbank gespeicherten Adreßcodeliste wenigstens eines vorhergehenden Mailings,
- c) Speichern eines Adreßcodes in der Adreßcodeliste, wenn dieser darin noch nicht enthalten ist,
- d) Inkrementieren eines den jeweiligen Adreßcodes zugeordneten Zählers, der die Häufigkeit der dem jeweiligen Adreßcode zugeordneten Adresse in den vorherigen Mailings derselben Mailingaktion und/oder der Mailingkampagne zählt,
- e) Vergleichen des Zählers mit einem vorgebbaren Schwellenwert oder einem vorgebbaren Wertebereich und Löschen des Adreßcodes aus der Adreßcodeliste zumindest für das aktuelle Mailing, wenn der Zähler größer als der Schwellenwert ist bzw. in dem Wertebereich liegt, und

- f) Erzeugen der Mailingadressenliste für das aktuelle Mailing aus den Adreßcodes, die in der Adreßcodeliste gespeichert sind."

Der nebengeordnete Patentanspruch 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 durch eine modifizierte Fassung der Merkmale b) und f) und eine vollständige Streichung des Merkmals e). Die Merkmale b) und f) lauten (Änderungen unterstrichen):

"b) Vergleichen der Adreßcodes mit in einer Adreßcodedatenbank gespeicherten Adreßcodeliste aus den bearbeiteten Adressenlisten wenigstens eines vorhergehenden Mailings,"

...

"f) Erzeugen der Mailingadressenliste für das aktuelle Mailing aus den Adreßcodes, die in der Adreßcodeliste gespeichert sind, wobei den jeweiligen Adressen ein den Zählerstand identifizierender und ausdrückbarer Zählercode zugefügt wird."

Wegen der übrigen Patentansprüche wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der Anmelder hat zur Begründung seiner Beschwerde auf den Schriftsatz vom 15. Oktober 1999 verwiesen. Dort ist ausgeführt, daß bei richtiger Anwendung der Grundsätze der BGH-Entscheidung "Rote Taube" dem beanspruchten Verfahren technische Natur zukomme. Denn es liege eine Lehre zum planmäßigen Handeln vor, die unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs, nämlich einer Adreßcodeliste diene. Es könne kein Zweifel daran bestehen, daß der Einsatz einer EDV-Anlage, in der sich elektrische Bau-

teile befänden, die durch elektrische Ströme planvoll zusammenwirkten, als "Einsatz beherrschbarer Naturkräfte" angesehen werden müsse.

Weiterhin ist dort angeführt, daß der Anmelder unter Beanspruchung der Priorität der vorliegenden Anmeldung eine europäische Patentanmeldung eingereicht habe. Langjährigen Erfahrungen nach erhebe das EPA keine vergleichbare Beanstandungen hinsichtlich der Technizität. Zur Begründung des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist in der Beschwerdebegründung ausgeführt, die Prüfungsstelle habe sich im angefochtenen Beschluß nicht mit dem von ihm beanstandeten Widerspruch auseinandergesetzt, wonach einerseits die Schritte des beanspruchten Verfahrens als in "technisch herkömmlicher Weise" bezeichnet würden, andererseits aber der Schluß gezogen werde, der Patentanspruch 1 sei "mangels eines technischen Charakters seines Gegenstandes" nicht gewährbar.

Schriftsätzlich hat der Anmelder den Antrag gestellt,

den angegriffenen Beschluß aufzuheben
sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Den hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 7. September 2001 zurückgenommen und um Entscheidung nach Lage der Akten gebeten.

II

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, da der Gegenstand des nachgesuchten Patents mangels technischen Charakters keine Erfindung iSd § 1 Abs 1 PatG ist.

1. Gemäß den Angaben in der geltenden Beschreibung (vgl S 3, Abs 1) soll mit dem Anmeldungsgegenstand ein automatisiertes Verfahren geschaffen werden, mit der eine Mailingadressenliste erstellt wird, in der nur solche Adressen erfaßt sind, die noch nicht mit der gewünschten Häufigkeit angeschrieben worden sind. Weiterhin soll eine Mailingadressenliste erstellt werden können, aus welcher ersichtlich ist, mit welcher Häufigkeit die Empfänger angeschrieben wurden.

Der Patentanspruch 1 lehrt hierzu ein Verfahren zum Protokollieren einer Mailingkampagne und zum Erstellen einer Mailingadressenliste. Unter Mailingkampagne ist dabei die gezielte mehrfache Ausführung von Mailingaktionen, dh die Zusendung bspw von Vertriebsstücken, Informationsbriefen oder Katalogen zu verstehen (vgl S 1, Abs 2 der Beschreibung).

Gemäß Merkmal a) soll hierzu eine aus Datenschutzgründen (vgl S 1, letzter Abs der Beschreibung) codierte Adressenliste in eine Datenverarbeitungsanlage eingelesen und in einen eindeutigen Adreßcode umgewandelt werden.

Diese Adreßcodeliste wird mit einer bereits früher verwendeten Adreßcodeliste verglichen, die fallweise um neue Adreßcodes ergänzt wird, so daß eine ergänzte Adreßcodeliste entsteht (Merkmale b), c)).

Zur Protokollierung der Anzahl, mit der eine Adresse bei der gegenwärtigen Mailingkampagne benutzt wurde, ist jedem Adreßcode ein Zähler zugeordnet, der nach Merkmal d) bei jeder Mailingaktion inkrementiert wird.

Überschreitet der Zählerstand einen vorgebbaren Schwellenwert oder liegt er in einem vorgebbaren Wertebereich (zB 1, 3, 5), wird der Adreßcode zumindest für das aktuelle Mailing gelöscht (Merkmal e)).

Die so erzeugte Mailingadressenliste wird nach Merkmal f) für das aktuelle Mailing (zB Zusendung eines Werbebriefes) verwendet.

Der Patentanspruch 1 lehrt sonach, eine Adressenliste zu aktualisieren und jeden Adreßeintrag durch die Angabe zu ergänzen, wie oft ein Adressat bisher angeschrieben wurde. Bei der Ausführung einer erneuten Mailingaktion wird diese

Angabe dazu benutzt, nur die Adressaten anzuschreiben, die bisher noch nicht mit einer bestimmten Häufigkeit angeschrieben wurden.

2. Dem rechnergestützt ausgeführten Verfahren nach dem Patentanspruch 1 kommt kein technischer Charakter zu.

Unter Geltung der bisherigen Technikdefinition des BGH, wonach dem Patentschutz zugänglich ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs (vgl. Busse, PatG, 5. Aufl., § 1 Rdn 23 mwN) sind (rechnergestützte) Verfahren für patentierbar erachtet worden, die einen bestimmten Aufbau einer Datenverarbeitungsanlage lehren oder vorsehen, eine solche Anlage auf eigenartige Weise zu benutzen (vgl. BGH BIPMZ 1977, 20 - Dispositionsprogramm) sowie Verfahren, die dergestalt in technische Abläufe eingebunden sind, daß sie Meßergebnisse aufarbeiten, den Ablauf technischer Einrichtungen überwachen oder sonst steuernd bzw. regelnd nach außen wirken (vgl. BGH BIPMZ 1981, 70 – Antiblockiersystem), oder Verfahren, die die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betreffen und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglichen (vgl. BGH BIPMZ 1991, 345 – Seitenpuffer). Im Beschluß "Logikverifikation" (vgl. BIPMZ 2000, 273) hat der BGH dann ausgeführt, daß ein Lösungsvorschlag, der einen Zwischenschritt im Rahmen der Herstellung technischer Gegenstände wie Silizium-Chips betrifft, nicht deshalb vom Patentschutz ausgenommen werden kann, weil er - abgesehen von den in dem verwendeten elektronischen Rechner bestimmungsgemäß ablaufenden Vorgängen - auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkräften verzichtet, sofern er die Möglichkeit der Fertigung tauglicher Produkte anderweitig durch auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnisse voranzubringen sucht (vgl. aaO Leitsatz 2 u. S. 275).

Keine dieser Fallkonstellationen trifft auf das vorliegende Verfahren zu, insbesondere ist die Lehre auch nicht im Sinne der letztgenannten BGH-Entscheidung von auf technischen Überlegungen beruhender Erkenntnis geprägt. Die Erstellung und

Aktualisierung einer Adreßliste für Mailingaktionen und deren Ergänzung um die Anzahl der schon durchgeführten Aktionen beruht vielmehr auf der Kenntnis der organisatorischen Zusammenhänge und Zielsetzungen für die Durchführung von Mailingkampagnen, ohne daß technische Erkenntnisse erforderlich waren, die sich auf körperliche bzw physikalische Gegebenheiten konzentrieren (vgl BGH "Logikverifikation" aaO S 275). Eine Auseinandersetzung mit technischen Gegebenheiten ist aus den Merkmalen des Anspruchs 1 jedenfalls nicht entnehmbar.

3. Der Anmelder macht hiergegen geltend, daß der Patentanspruch 1 den Einsatz einer Datenverarbeitungsanlage lehre. Bei Ausführung des Verfahrens träten in dieser Anlage elektrische Ströme auf, die planvoll zusammenwirkten, so daß die Lehre nach dem Anspruch 1 die bisherige Technikdefinition gemäß der BGH-Entscheidung "Rote Taube" (vgl GRUR 1969, 672) erfülle, nämlich eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zu sein. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden, denn schon unter Geltung dieser bisherigen Technikdefinition ist der bloße Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen nicht für ausreichend erachtet worden, um ein Verfahren als technisch anzusehen (vgl zB BGH "Dispositionsprogramm" aaO). Diese Auffassung ist nunmehr auch in der jüngsten BGH-Entscheidung "Suche fehlerhafter Zeichenketten" (Beschl v 17. Oktober 2001 X ZB 16/00, siehe juris) letztendlich noch einmal bestätigt worden. Denn dort ist – wenn auch zum Ausschlußtatbestand des Computerprogramms als solchem, § 1 Abs 2 Nr 3, Abs 3 PatG – ausgeführt, daß eine beanspruchte Lehre nicht schon deshalb als patentierbar angesehen werden kann, weil sie bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert. Vielmehr müssen die prägenden Anweisungen der Lehre der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen (vgl BGH unter III. 1. b. aa, aaO), was hier, wie oben ausgeführt worden ist, jedoch nicht der Fall ist.

4. Auch dem weiteren Argument des Anmelders, daß das EPA eine andere Auffassung bezüglich der Technizität von organisatorischen oder geschäftlichen Verfahren vertrete, die mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen ausgeführt werden, kann nicht beigetreten werden.

In der Entscheidung T 931/95 (CRi 2001, 18 "Improved pension benefits system") befaßte sich die Beschwerdekammer 3.5.1 des EPA mit der Frage, ob eine geschäftliche Methode, die auf einem Datenverarbeitungssystem ausgeführt wird, eine technische Erfindung ist.

Zu dem dort vom Anmelder vorgebrachten Argument, daß zur Ausführung der geschäftlichen Methode Datenverarbeitungsmittel benutzt werden, deren Verwendung die Technizität der Methode begründen müßten, führte die Beschwerdekammer aus, daß die einzelnen Schritte der Methode nur den allgemeinen Hinweis enthielten, Datenverarbeitungsmittel zur Verarbeitung geschäftlicher Informationen zu benutzen und daß daher die Methode im Ganzen als bloße geschäftliche Methode anzusehen sei. Allein die Nennung von technischen Merkmalen (features) in einem Anspruch führe nicht dazu, den Gegenstand des Anspruchs zu einer Erfindung im Sinne des Art 52 (1) EPÜ zu machen. Ein solcher Denkansatz wäre zu formalistisch und würde dem Begriff "Erfindung" nicht Rechnung tragen (vgl aaO, Nr 3, Abs 4, 5 und Leitsatz 2 der Entscheidung).

Entsprechend verhält es sich bei dem vorliegenden Verfahren nach dem Anspruch 1. Aus den Verfahrensschritten läßt sich zwar der allgemeine Hinweis entnehmen, daß zur Ausführung des organisatorischen Verfahrens eine Datenverarbeitungsanlage verwendet werden soll. Eine technische Problemstellung und deren Lösung können dem Anspruch aber nicht entnommen werden.

Der Patentanspruch 1 ist daher nicht gewährbar.

5. Das Verfahren nach dem Patentanspruch 2 unterscheidet sich vom Verfahren nach dem Patentanspruch 1 inhaltlich dadurch, daß die zur Protokollierung der Anzahl der bisher an die einzelnen Adressen erfolgten Zusendungen benutzte Zählerstand mit der Mailingadressenliste ausgedruckt wird und nicht zum Löschen

der Adreßcodes über einem vorgebbaren Schwellenwert oder Wertebereich aus der Mailingadressenliste verwendet wird.

Auch in dieser Abänderung des Verfahrens kann nur eine organisatorische und keine technische Lehre erkannt werden, so daß dieser Anspruch ebenfalls nicht gewährbar ist.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

6. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Beschwerdegebühr nach § 80 Abs 3 PatG zurückzuzahlen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Anordnung der Rückzahlung ist immer dann billig, 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 hätten vermieden werden können (vgl Schulte, PatG 6. Aufl, § 73 Rdn 144 mwN). Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Insbesondere liegt der gerügte Begründungsmangel nicht vor, denn mit dem vermeintlichen "Widerspruch", daß einem Verfahren, auch wenn es in technisch herkömmlicher Weise auf einer Datenverarbeitungsanlage abläuft, der technische Charakter fehlen kann, hat sich der angefochtene Beschluß auf Seite 5 der Gründe unter Hinweis auf die BGH-Entscheidung "Dispositionsprogramm" auseinandergesetzt.

Grimm

Bertl

Prasch

Püschel

Fa