



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

2 Ni 49/03 (EU)  
hierher verbunden  
2 Ni 52/03 (EU)

---

**(AktENZEICHEN)**

**URTEIL**

Verkündet am  
3. März 2005

...

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das europäische Patent 1 163 612**

**(= DE 500 00 923)**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts) auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 3. März 2005 unter Mitwirkung von Richter Gutermuth als Vorsitzendem, sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Kraus, Dipl.-Ing. Prash, Dipl.-Ing. Schuster und Müller

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 1 163 612 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- III. Das Urteil ist für die Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Der Beklagte ist alleiniger eingetragener Inhaber des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 1 163 612 (Streitpatent), das auf der internationalen Anmeldung vom 16. März 2000 beruht. Der Veröffentlichungstag der Erteilung des Streitpatents war der 11. Dezember 2002.

Das in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlichte Streitpatent betrifft ein

"Strukturierungsprogramm für eine Datenverarbeitungsanlage unter Berücksichtigung geographischer Indizierung".

Es umfasst 14 Ansprüche, wobei der Anspruch 1 lautet:

"Datenverarbeitungsanlage mit einer Prozessoreinheit und mindestens einer Speichereinheit, einer Eingabeeinheit zum Eingeben von Daten und eine Ausgabereinheit zum Ausgeben von Daten,

wobei die Datenverarbeitungsanlage über eine bidirektionale Schnittstelle interaktiv mit dem weltweiten Internet vernetzbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass

in der Speichereinheit ein Programm mit folgenden Schritten gespeichert ist:

- Zuordnen vorgegebener Daten eines eine Mehrzahl von Daten enthaltenden Datenpools zu übergeordneten Speicheradressen;
- Auswählen vorgegebener Daten des Datenpools nach Maßgabe eines Eingabecodes,

der entsprechend der übergeordneten Speicheradressen geordnet ist,

wobei den übergeordneten Speicheradressen geographische Regionen zugeordnet sind

und den übergeordneten Speicheradressen spezifische Inhalte zugeordnet sind,

und den geografischen Regionen Landkreise zugeordnet sind, die gemäß ihrem Kfz-Kürzel eingegeben sind."

Bezüglich des Inhalts der weiteren Ansprüche wird auf die Patentschrift EP 1 163 612 B1 verwiesen.

Das Streitpatent wurde mit zwei Nichtigkeitsklagen in vollem Umfang angegriffen. Die Verbindung der Verfahren erfolgte mit Beschluss vom 27. Dezember 2004.

Der Kläger zu 1. macht geltend, dass der Gegenstand des Patents keine technische Erfindung iSd Art 52 Abs 1 EPÜ, nicht ausführbar (§ 6 Abs 1 Nr 2 IntPatÜG)

und nicht neu sei (Art 54 EPÜ) und auch nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art 56 EPÜ) beruhe.

Hinsichtlich des Klagegrundes der mangelnden Schutzfähigkeit stützt sich der Kläger zu 1. auf folgende Druckschriften:

K3: DE 197 46 745 A1,

K4: [www.meinestadt.de](http://www.meinestadt.de),

K5: Ausdruck Impressum [www.meinestadt.de](http://www.meinestadt.de),

K6: Bildschirmausdruck der Einstiegsseite des Internetangebots [www.meinestadt.de](http://www.meinestadt.de) vom 1. März 2000.

Daneben bietet er zum Nachweis der Vorbenutzung des Streitgegenstandes durch den vorgenannten Internetdienst seit März 2000 das Zeugnis des Vorstandsvorsitzenden der a... AG, S...oder eines Vertreters an.

Die Kläger zu 2. machen geltend, dass der Gegenstand des Patents nicht technisch sei, weil die Zuordnung von Daten zu den übergeordneten Speicheradressen nur durch Verstandestätigkeit eines Menschen gelöst werden könne und nicht auf technischen Überlegungen beruhe. Weiterhin vertreten sie die Auffassung, dass der Patentgegenstand nicht neu sei und nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Für den Patentanspruch 9 fehle ein Rechtsschutzbedürfnis, da "Link" nur eine Kurzform von "Hyperlink" sei.

Zur Begründung der Klage stützen sich die Kläger zu 2. auf folgende Druckschriften:

NK6: Ausdruck aus der DENIC-Datenbank [denic.de](http://denic.de), "Whois-Suche" zum Domain-Namen [www.hh-law.de](http://www.hh-law.de), aktualisiert am 20. August 1999,

- NK7: Ausdruck von hh-law.de, zum Nachweis dafür, dass dieser Domain-Name vor dem Veröffentlichungstag des Streitpatents öffentlich zugänglich war; hierzu bieten sie weiter Beweis an durch Zeugeneinvernahme des Domain-Inhabers Stefan Hampel oder einer noch zu benennenden Person bei der DENIC,
- NK8: Auszug aus dem Wörterbuch WIKIPEDIA unter dem Fundort [www.wikipedia.de](http://www.wikipedia.de),
- NK9: Beschluss des Bundespatentgerichts vom 28. Januar 2003 (17 W (pat) 16/02),
- NK10: DE 197 46 745 A1,
- NK11: EP 0 908 835 A2,
- NK12: DE 44 35 903 A1,
- NK13: Impressum der "Satzung und Wahlordnung für die Vertreterwahlen, Stand Juni 1997" der Sparda-Bank München eG,
- NK14: Kopie des Kundenjournals der Sparda-Bank Hamburg eG vom Juli 1996,
- NK15: Ausdruck der "Internet Archive's Wayback Machine" mit den Daten der Archivierung der Domainseiten <http://www.sparda-hh.de>,
- NK16: Ausdruck des Suchresultats nach der Domain [www.sparda-m.de](http://www.sparda-m.de),
- NK17: Ausdruck einer Internetseite der Sparda-Bank Hamburg eG vom 26. Mai 1998 laut Internet Archiv Wayback Machine,
- NK18: Ausdruck einer Internetseite der Sparda-Bank München eG vom 26. Mai 1998 laut Internet Archiv Wayback Machine,
- NK19: Ergebnis einer Whois-Abfrage bei der DENIC, betreffend die Domain [sparda-hh.de](http://sparda-hh.de).

Die Kläger beantragen,

das europäische Patent EP 1 163 612 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt

die Abweisung beider Klagen.

Er vertritt die Ansicht, dass der Gegenstand des Patents technischen Charakter habe, ausführbar und neu sei und auch auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Wegen des Parteivorbringens im übrigen wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

### **Entscheidungsgründe**

Die Klagen, mit welchen die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Artikel 138 Absatz 1 lit a, 52, 54 und 56 EPÜ iVm Artikel II § 6 Absatz 1 Nr 1 IntPatÜG und der mangelnden Ausführbarkeit gemäß Artikel II § 6 Absatz 1 Nr 2 IntPatÜG geltend gemacht werden, sind zulässig und in vollem Umfang begründet.

#### **I**

1. Das Streitpatent bezieht sich gemäß Patentanspruch 1 auf eine Datenverarbeitungsanlage mit eineressoreinheit und mindestens einer Speichereinheit, einer Eingabeeinheit zum Eingeben von Daten und einer Ausgabeeinheit zum Ausgeben von Daten, wobei die Datenverarbeitungsanlage über eine bidirektionale Schnittstelle interaktiv mit dem weltweiten Internet vernetzbar ist.

In der Beschreibungseinleitung wird ausgeführt, dass bekannte Datenverarbeitungsanlagen dieser Art den Nachteil aufwiesen, dass sich bei Suchvorgängen (im Internet) für die ermittelten spezifischen Inhalte kein örtlicher Bezug herstellen ließe. Ein Benutzer, der seine Suche auf ein bestimmtes geografisches Gebiet beschränken wolle, müsse diese Zuordnung selbst vornehmen, was langwierig und mühsam sei. Deshalb befasse sich das Streitpatent mit der Aufgabe, ein Strukturierungsprogramm für eine Datenverarbeitungsanlage zu schaffen, mit dem eine automatische Zuordnung von Informationsanbietern zu vorherbestimmten geografischen Regionen ermöglicht werde, wobei auch spezifische Informationen aus den Regionen berücksichtigt werden könnten (vgl Abs 0004 der Streitpatentschrift).

Gemäß den im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 genannten Merkmalen soll die Lösung dieser Aufgabenstellung in Verbindung mit den im Oberbegriff enthaltenen Merkmalen dadurch gelingen,

dass in der Speichereinheit ein Programm mit folgenden Schritten gespeichert ist:

- Zuordnen vorgegebener Daten eines eine Mehrzahl von Daten enthaltenden Datenpools zu übergeordneten Speicheradressen;
- Auswählen vorgegebener Daten des Datenpools nach Maßgabe eines Eingabecodes,  
der entsprechend der [den] übergeordneten Speicheradressen geordnet ist,  
wobei den übergeordneten Speicheradressen geographische Regionen zugeordnet sind  
und den übergeordneten Speicheradressen zusätzlich spezifische Inhalte zugeordnet sind,  
und den geografischen Regionen Landkreise zugeordnet sind,  
die gemäß ihrem Kfz-Kürzel eingegeben sind.

2. Der Patentanspruch 1 vermittelt dem Fachmann eine ausführbare Lehre.

Als zuständig für die Erstellung von Programmen, mit denen Zugriffe auf strukturierte Daten ausgeführt werden können, ist ein Datenverarbeitungsfachmann anzusehen, der über praktische Erfahrungen als Programmierer auf dem Gebiet der Datenverwaltung verfügt.

Dieser Fachmann wird den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannten Schritt des Zuordnens vorgegebener Daten zu übergeordneten Speicheradressen in der Weise verstehen, dass den Daten des Datenpools jeweils eine Speicheradresse (zusätzlich zu anderen Zugriffskriterien) übergeordnet wird. Nach welchen Gesichtspunkten die Zuordnung der übergeordneten Speicheradressen im einzelnen vorzunehmen ist, kann der Fachmann zwar mangels Angaben nicht dem Anspruch 1 entnehmen, aber aus dem in der Patentschrift erläuterten Gesamtzusammenhang, der zu berücksichtigen ist (vgl hierzu BGH in GRUR 99, 909 - Spanschraube). In den Ansprüchen 12 bis 14 und dem Absatz 0011 der Streitpatentschrift ist angegeben, dass die Zuordnung per Tastatur von einem Benutzer durchzuführen ist, der sich bei der Datenverarbeitungsanlage befindet oder über das Internet mit dieser verbunden ist. Hinsichtlich der Beschaffenheit der übergeordneten Speicheradressen wird der Fachmann die Ausführungen im Anspruchsschritt "Auswählen" heranziehen. Dort ist entnehmbar, dass die übergeordneten Speicheradressen geografischen Regionen entsprechen sollen, die gemäß ihrem Kfz-Kürzel (Landkreis) eingegeben werden können.

Der Schritt des Zuordnens vermittelt dem Fachmann sonach die Anweisung, die Daten eines Datenpools von einem Benutzer mit übergeordneten Speicheradressen versehen zu lassen, die einer geografischen Region analog einem Kfz-Kürzel entsprechen.

Den Schritt des Auswählens vorgegebener Daten nach Maßgabe eines Eingabecodes versteht der Fachmann so, dass bei einem Suchvorgang in dem mit "übergeordneten" Speicheradressen versehenen Datenpool auf die Eingabe eines Eingabecodes in Form eines Kfz-Kürzels hin diejenigen Daten aus dem Datenpool ausgewählt (und angezeigt) werden, die der eingegebenen geografischen Region entsprechen. Aus der Angabe zu diesem Schritt, dass "den übergeordneten Speicheradressen zusätzlich spezifische Inhalte zugeordnet sind", entnimmt der

Fachmann weiterhin, dass die Daten des Datenpools nicht allein nach geografischen Regionen zugreifbar sind, sondern auch unter anderen Kriterien. Als solche sind in den Ansprüchen 2 bis 7 ua Verkehrsinformationen und Reiseinformationen erwähnt.

Zusammengefasst vermittelt der Patentanspruch 1 den Vorschlag, in einem ersten Schritt die einzelnen Daten eines im Internet verfügbaren, nach spezifischen Inhalten zugreifbaren Datenpools mit einer übergeordneten Speicheradresse zu versehen, die die Zugehörigkeit der Daten zu einer geografischen Region angibt und damit die Möglichkeit zu schaffen, in einem zweiten Schritt aus dem Datenpool durch Eingabe eines Kfz-Kürzels diejenigen Daten bzw spezifischen Inhalte auszuwählen, die einer bestimmten geografischen Region entsprechen.

Diese Interpretation der Datenverarbeitungsanlage nach dem Patentanspruch 1 deckt sich auch mit der des Beklagten. Wie dieser erläutert, soll die Verwendung der übergeordneten Adresse es ermöglichen, unter den im Internet auffindbaren spezifischen Inhalten, bspw öffentlichen Veranstaltungen, diejenigen auszuwählen, die einer bestimmten geografischen Region, zB einem Landkreis, zugeordnet sind.

Das Argument des Klägers zu 1, dass keine ausführbare Erfindung vorliege, weil nicht nachvollziehbar sei, wie der Schritt der Zuordnung der übergeordneten Speicheradressen zu den Daten erfolge, vermag demgegenüber nicht durchzugreifen. Es ist zwar zutreffend, dass der im Anspruch genannte Zuordnungsschritt nicht, wie nach der in der Beschreibung angegebenen Aufgabenstellung beabsichtigt, "automatisch", dh ohne menschliches Zutun stattfindet (vgl Abs 0004). Bei objektiver Betrachtung erfolgt diese Zuordnung, wie erläutert, per Tastatur durch einen Benutzer. Dieser Umstand hat aber nur zur Folge, dass die in der Beschreibung genannte subjektive Aufgabenstellung diesbezüglich auf das zu objektivieren ist, was der Gegenstand des Streitpatents tatsächlich leistet (vgl Bundesgerichtshof in GRUR 2000, 105 - Extrusionskopf- Leitsätze 4 und 5). Letztlich besteht die mit dem Streitgegenstand objektiv gelöste und von Lö-

sungsmerkmalen befreite Problemstellung darin, ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage zu schaffen, mit dem unter den Daten eines Datenpools diejenigen ausgewählt werden können, die einer bestimmten geografischen Region zuordenbar sind.

3. Die mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Lehre, in einer Datenverarbeitungsanlage ein Programm zu speichern, das die Schritte des Zuordnens und Auswählens ausführen kann, liegt jedoch nicht auf technischem Gebiet.

Dem Verständnis des Fachmanns nach betrifft der Patentanspruch 1 eine Datenverarbeitungsanlage mit einer bestimmten Hardwarestruktur, die gesteuert durch ein Programm die erläuterten Schritte des Zuordnens und des Auswählens unterstützt oder selbsttätig vornimmt. Nach der hierfür einschlägigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Verfahren, die sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs eines Programms bedienen, mit dessen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, dass der gewünschte Erfolg erzielt wird, nicht schon wegen des Vorgangs der elektronischen Datenverarbeitung dem Patentschutz zugänglich. Da das Gesetz Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche vom Patentschutz ausschließt (Art 52 Abs 1 lit c EPÜ) muss die beanspruchte Lehre vielmehr Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (BGH in GRUR 2005, 143, 144 mwH - Rentabilitätsermittlung).

Solche Anweisungen enthält der Patentanspruch 1 jedoch nicht.

Zunächst enthält der Anspruch 1 die Anweisung, dass zur Ausführung der beiden erläuterten Schritte eine Datenverarbeitungsanlage zum Einsatz kommen soll. Datenverarbeitungsanlagen stellen für sich gesehen zweifellos technische Gegenstände dar. Aus dem Einsatz einer Datenverarbeitungsanlage ergibt sich aber noch kein technisches Problem (aaO, 144, re Sp). Entgegen der Ansicht des Beklagten kommt dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 daher nicht schon aufgrund der maschinell stattfindenden Datenverarbeitung technischer Charakter zu.

Eine konkrete technische Problemstellung ist auch nicht den weiteren Anweisungen im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 zu entnehmen, in dem Strukturmerkmale der verwendeten Datenverarbeitungsanlage aufgeführt sind. Speichereinheit, Eingabeeinheit, Ausgabereinheit und Schnittstelle zur Vernetzung mit dem Internet werden lediglich genannt, ohne dass ein Ansatzpunkt dafür vorhanden ist, dass diese Einheiten in technischer Hinsicht besonders ausgebildet sind oder technisch in bestimmter Weise zusammenwirken.

Eine Anweisung, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dient, ist auch in den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 genannten Schritten des Zuordnens und Auswählens nicht festzustellen.

Die Zuordnung einer "übergeordneten Speicheradresse" nach Art eines Kfz-Kürzels zu Daten nach geografischen Gesichtspunkten verlangt keine technische Leistung, sondern eben eine intellektuelle, die wie oben dargestellt, von einem Benutzer erbracht wird. Eine andere Sicht ergibt sich auch dann nicht, wenn davon ausgegangen wird, dass dem Benutzer die Eingabe der übergeordneten Speicheradressen, dh die Zuordnung eines geografischen Suchkriteriums zu den Daten, durch ein Editorprogramm erleichtert wird, wie dies der Fachmann unterstellt. Auch unter dieser Annahme ist aus dem Zuordnungsschritt keinerlei konkrete technische Problemstellung erkennbar.

Eine technische Problemstellung und -lösung ist auch nicht zu erkennen in dem Schritt der Auswahl der Daten des Datenpools (und ggf dessen Anzeige), der auf die Eingabe eines Kfz-Kürzels durch den Benutzer hin automatisch abläuft.

Die bloße Auswahl von Daten aus einem Datenpool nach einem geografischen Kriterium stellt aber eben keine technische Leistung dar, sondern beruht lediglich auf der Kenntnis geografischer Zuordnungen. In Hinsicht auf Anweisungen, die eine technische Gestaltung des Auswahlvorgangs betreffen, lässt sich dem Patentanspruch 1 lediglich entnehmen, dass hierfür eine Datenverarbeitungsanlage zum Einsatz kommen soll. Der Einsatz einer Datenverarbeitungsanlage reicht aber, wie erwähnt, wegen des gesetzlichen Ausschlusses von Programmen für

Datenverarbeitungsanlagen als solchen vom Patentschutz nicht aus für die Anerkennung des technischen Charakters dieses Schrittes.

Insgesamt gesehen, wird sonach mit der Datenverarbeitungsanlage mit gespeichertem Programm gemäß dem Patentanspruch 1 keine Leistung beansprucht, die auf technischem Gebiet liegt; der Patentanspruch 1 hat daher keinen Bestand.

Im übrigen hätte der Patentanspruch 1 auch dann keinen Bestand, wenn unterstellt würde, dass der Datenverarbeitungsanlage mit gespeichertem Programm technischer Charakter zukäme, weil die beanspruchten Programm- bzw. Verfahrensschritte unter Verwendung technischer Mittel ausgeführt werden. Unter dieser Annahme wäre der vorliegende Anspruchsgegenstand zwar dem Kreis der auf technischem Gebiet liegenden Erfindungen zuzurechnen, könnte aber nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend anerkannt werden.

Hierbei ist zu beachten, dass nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofes in der Entscheidung "Elektronischer Zahlungsverkehr" sich die Feststellung erfinderischer Tätigkeit auf der Grundlage zu vollziehen hat, "derentwegen der angemeldete Gegenstand eine Lehre zum technischen Handeln darstellt", und, wie dort weiter erläutert, es bei der Bewertung erfinderischer Tätigkeit allein darum geht, "diejenigen Anweisungen zu erfassen, die insoweit bedeutsam sind, weil sie eine Aussage darüber erlauben, ob eine schutzwürdige Bereicherung der Technik vorliegt" (BIPMZ 2004, 428, II. 3. b) (2)). Eine entsprechende Auffassung hinsichtlich des bei der Feststellung der erfinderischen Tätigkeit zugrunde zu legenden Beitrags wird in der Entscheidung T 0258/03 - Automatic auction method/Hitachi- von der Beschwerdekammer 3.5.1 des Europäischen Patentamts vertreten. Zwar wird dort generell von der Technizität von Verfahren ausgegangen, zu deren Ausführung technische Mittel verwendet werden. Hinsichtlich der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit werden dort aber ebenfalls nur die (Verfahrens-) Schritte in Betracht gezogen, die einen Beitrag auf technischem Gebiet darstellen (vgl aaO, 5.7 und Leitsatz II. der Entscheidung).

Wird die beanspruchte Datenverarbeitungsanlage mit gespeicherten Programm unter diesem methodischen Ansatz bewertet, führt dies dazu, dass es der Lehre nach dem Anspruch 1 an erfinderischer Tätigkeit mangelte. Denn die Zuordnung und Auswahl von Daten nach geografischen Gesichtspunkten selbst liegt nicht auf technischem Gebiet und kann daher, wie auch die Kläger ausführen, nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Das im Anspruch weiter genannte technische Mittel, nämlich eine Datenverarbeitungsanlage mit Speichereinheit, Eingabeeinheit, Ausgabereinheit und Internet-Schnittstelle hingegen war bereits vor dem Anmeldetag des Streitpatents zum allgemeinen Fachwissen des Datenverarbeitungsfachmanns zu rechnen und vermag daher das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht zu begründen.

Einen eigenständigen technischen und erfinderischen Gehalt der angegriffenen, auf den Hauptanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 14 macht der Beklagte nicht geltend. Diese Unteransprüche fallen sonach mit dem Hauptanspruch (BGH in GRUR 1991, 120, 122 li Sp - Elastische Bandage).

## II

Als unterlegene Partei hat der Beklagte die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Gutermuth

Dr. Kraus

Prasch

Schuster

Müller

Pr