

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	2 Ni 30/07 (EU)
Entscheidungsdatum:	13.11.2008
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit.a EPÜ i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ

Druckvorlagenerstellung

1. Der bestimmungsgemäße Einsatz von Mitteln zur Datenverarbeitung allein kann den technischen Charakter der Lehre eines Patentanspruchs nicht begründen.
2. Ein Patentanspruch liegt auf technischem Gebiet, wenn er die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln oder Maßnahmen lehrt, und ist damit dem Patentschutz grundsätzlich zugänglich.
3. Bei der Bewertung, ob die Lehre eines Patentanspruchs, die den Einsatz von Mitteln zur Datenverarbeitung vorschlägt, auf erfinderischer Tätigkeit beruht, sind nicht sämtliche Anweisungen des Anspruchs zu berücksichtigen, sondern nur die Anweisungen, die technischen Charakter haben. Anweisungen, die auf nichttechnischem Gebiet liegen, können das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen (BIPMZ 2004, 428 - Elektronischer Zahlungsverkehr; s. auch BGH X ZB 22/07 vom 20.1.2009 - Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten).



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
13. November 2008

2 Ni 30/07 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 0 852 359

(DE 596 00 350)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 13. November 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl, der Richter Gutermuth, Dipl.-Ing. Prasch und Dipl.-Ing. Baumgardt sowie der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 852 359 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 20. Dezember 1996 angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 852 359 (Streitpatent), das ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erstellung einer Druckvorlage betrifft und vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 596 00 350 geführt wird.

Das Patent umfasst 11 Patentansprüche, von denen die unabhängigen Patentansprüche 1 und 11 in der Verfahrenssprache Deutsch folgenden Wortlaut haben:

1. Verfahren zur Erstellung einer Druckvorlage mittels eines zentralen Rechners, der über ein Datennetz mit Computern von Anwendern in Verbindung steht, wobei dem Anwender zur Minimierung der Datenmenge Darstellungselemente aus Dateien mit wesentlich geringen Datenmengen zur Verfügung stehen, die Pendant zu entsprechenden grafischen Daten eines hochauflösenden Programms des zentralen Rechners darstellen, letzterer die Informationen über eine vom Anwender gewünschte Darstellung über das Netz erhält, der Darstellung des Anwenders die Pendant des hochauflösenden Programms zuordnet und damit die Druckvorlage in hoher Auflösung erstellt,

dadurch gekennzeichnet,

daß der zentrale Rechner über das Datennetz dem Computer des Anwenders ein den Netzbedingungen angepaßtes Anwendergrafikprogramm sowie einen Katalog mit Gestaltungselementen und möglichen Variationen, aus deren der Anwender seine gewünschte Darstellung kombinieren kann, zur Verfügung stellt, welche zur Erstellung einer Grafik in gewünschter Platzierung der Darstellungselemente sowie Größen-, Farb- oder Gestaltungsvariationen als Konzept einer gewünschten Druckvorlage durch den Anwender dienen, wobei die Informationen des Konzepts zur Reduzierung der Datenmenge durch Erfassung der gewünschten Darstellung als Parameterdatei dem zentralen Rechner übermittelt werden und dem zentralen Rechner zur Nachvollziehung des Konzepts des Anwenders in seinem Programm zur Erstellung der Druckvorlage in hoher Auflösung dienen, indem die Darstellungsmöglichkeiten des Anwenderprogramms im zentralen Rechner hinterlegt sind.

11. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10 mit einem zentralen Rechner, der über ein Datennetz mit Computern von Anwendern in Verbindung steht, wobei dem Anwender zur Minimierung der Datenmenge Darstellungselemente aus Dateien mit wesentlich geringeren Datenmengen zur Verfügung stehen, die Pendants zu entsprechenden grafischen Daten eines hochauflösenden Programms darstellen, mit dem der zentrale Rechner geladen ist, wobei der zentrale Rechner darart eingerichtet ist, daß er aus von Anwendern gewünschten Darstellungen durch Zuordnung der Pendants die gewünschte Druckvorlage in hoher Auflösung erstellen kann,

dadurch gekennzeichnet,

daß der zentrale Rechner ein Mittel zur Übermittlung an die Computer der Anwender ein den Netzbedingungen angepaßtes Anwendergrafikprogramm sowie einen Katalog mit Gestaltungselementen und möglichen Variationen, aus deren der Anwender seine gewünschte Darstellung kombinieren kann, aufweist, wobei das Anwendergrafikprogramm die Erstellung einer Grafik in gewünschter Plazierung der Darstellungselemente sowie Größen-, Farb- oder Gestaltungsvariationen als Konzept einer gewünschten Druckvorlage durch den Anwender ermöglicht, wobei die Informationen des Konzepts zur Reduzierung der Datenmenge durch Erfassung der gewünschten Darstellung, als Parameterdatei dem zentralen Rechner übermittelt werden und dem zentralen Rechner zur Nachvollziehung des Konzepts des Anwenders in seinem Programm zur Erstellung der Druckvorlage in hoher Auflösung dienen, in dem die Darstellungsmöglichkeiten des Anwenderprogramm, im zentralen Rechner hinterlegt sind.

Wegen der Patentansprüche 2 bis 10 wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, da er gegenüber dem Stand der Technik zum Anmeldezeitpunkt nicht neu sei, zumindest sich aber für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe. Sie beruft sich hierzu auf folgende Druckschriften und weitere Unterlagen:

- K1: Anlagenkonvolut Auszüge aus den Handbüchern zu dem CAD-Programm „MicroStation“:
 - K1a Auszüge aus „Benutzerhandbuch“, Version 5, März 1994
 - K1b Auszüge aus „Handbuch für Entwicklung und technischen Support“ Version 5, März 1994,
 - K1c: Auszüge aus „Einführung in MicroStation 32, Version 5.0, März 1994

- K2: Handbuch „OPI, Open Prepress Interface Specification 1.3”
Aldus Corp. 22. September 1993,
- K2’ SEYBOLD Spezial Report Vol. 4, Oktober 1995
- K3: Artikel „Reif für die Insel” Chip, März 1996, Nr. 3, S. 212 - 214,

- K4: EP 0 453 802 A2

- K5: US 5 327 265

- K6: US 5 272 549

- K7: EP 144 138 B1

- K8: EP 0 470 266 A1

- K9: EP 0 509 333 A2

- K10: EP 0 590 923 B1

K11: US 5 500 928

K12: US 5 539 865

K13: Internetveröffentlichung der Fa. Autodesk, Release 11, veröffentlicht
Oktober 1990

K14: Artikelserie „know-how Desktop Publishing in c't 1996 Heft 4,
S. 218 - 245 mit den Artikeln:
„Seitenschneider“
„Publishers Drumherum“
„Zeitungsmacher“
„Satzbaumeister“
„Die Form zerbrechen“

K15: Artikel „Pira/PPITB DEVELOPMENTS IN PRINTING TECHNOLOGY,
1982 UPDATE OF TEN YEARS FORECAST S xii - xv, 1982

K16: William Schreiber et al „Image processing in the cognitive information
processing group research laboratory of electronics“
MIT Oktober 1979

K17: Artikelserie in DIGITAL DESIGN März 1986 S. 86 - 91 „Merging Com-
puter Graphics with image processing“

K18: John Sehon: „There's still a lot of ink and water in electronic
publishing“ in „PRINT ON DEMAND BUSINESS“ Dez. 1996, S. 46 - 49

K19: Ralf Hüskes: „Netz der Mythen“ in c't 1996, Heft 12, S. 250 - 256

K20: Svend Back: „Heißer Kaffee“ in c't 1996, Heft 2, S. 138 - 142

K21: WO 95/07507 A1

K22: US 4 918 588

K23: DE 41 21 564 A1

K24: „Corporate Design: Digital in Form“, Page, Heft April 1996, S. 26 - 38

NK1: Inhaltsverzeichnis zum Replikschritsatz

NK2: Auszüge aus Zeitschrift „Page“ Heft 10/1995, Seiten 183 bis 190

NK3: Bericht über die Seybold-Konferenz 1995, „Das World Wide Web traf den Wide Web Printer“

NK4: Firmenreportage „Auch Reprounternehmen von Großdruckereien stehen mit Reprofirmerien im Wettbewerb“, 1995

NK5: Bescheid EPA 2. Oktober 1997

NK6: Auszug aus Zeitschrift „Page“, Heft 1/96, Seiten 42 bis 43 (Artikel „Netzpower“)

NK7: Auszug aus Zeitschrift „Page“ 11/95, Seite 165 Glossar zu Stichwort „OPI“

NK8: Auszug aus Zeitschrift „Page“, Heft 10/95, Seiten 52 f. (Artikel „Datenschleuse“)

NK9: Auszug aus Zeitschrift „Page“, Heft 3/95, Seiten 46 ff. (Artikel „Zwischenhirn“)

NK10: „Zitate aus K5“

NK11: Synopse zu A1-Schrift und jetzigem Anspruch 1

NK12: Eingabe Patentinhaberin 27. Juni 1997 im Erteilungsverfahren

NK13: Auszug aus der Zeitschrift iX, Heft 7, 1997 S. 58 - 62
mit Ausdruck Internetseite zu „JAVA“

NK24: Auszug aus der Zeitschrift „Page“, Heft 4/96 S. 26 - 38

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 852 359 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Patent in der jeweiligen Fassung der Hilfsanträge 1 bis 3. Wegen des Wortlauts der jeweils verteidigten Patentansprüche wird auf die Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 13. November 2008 verwiesen und Bezug genommen.

Zur Begründung ihres Vorbringens reichte die Beklagte folgende Unterlagen ein:

- B1 Merkmalsgliederung des Streitpatents
- B2 Auszüge aus den Handbüchern zu dem CAD-Programm „MicroStation“: User's Guide, Version 5, S. 5 - 18 bis 5 - 21
Reference Guide, Version 5, S. 1 - 39 bis 1 - 44
- B3 Ausdruck aus dem Internet-Archiv www.archive.org zu http://betaprograms.autodesk.com/history/general_4545_r11_history.htm

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent für patentfähig.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der der in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig und begründet.

I.

1. Das Streitpatent ist in der erteilten Fassung nicht patentfähig.

1.1 Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erstellung einer Druckvorlage. Eingangs wird erläutert, dass Druckvorlagen ursprünglich durch manuelles Zeichnen oder Filmmontage erstellt wurden, woraus dann die Druckform, beispielsweise eine Offsetdruckplatte hergestellt wurde. Inzwischen stünden in den Reproduktionsanstalten Computer-Arbeitsplätze zur Verfügung, an denen mit Hilfe eines zentralen Rechners Satz und Gestaltung derart erfolge, dass mit dem erstellten Datensatz die Druckform hergestellt werden könne. Wegen der hochauflösenden Darstellung, wie sie für die Druckformen benötigt würde, erfordere die Herstellung jedoch große Datenmengen, die entsprechend große Rechnerkapazitäten und Übertragungskapazitäten zwischen dem Computer-Arbeitsplatz und dem zentralen Rechner verlangten. Wenn die Erstellung einer Druckvorlage von einem Computer aus erfolgen solle, der nicht vor Ort mit dem zentralen Rechner vernetzt sei, sondern über ein Datennetz wie dem Internet, träten unlösbare technische Probleme auf, da die Übertragungskapazitäten der Netze viel zu gering seien. Daher liege dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung der in Rede stehenden Art so auszugestalten, dass es trotz geringer Übertragungskapazität des zur Verfügung stehenden Datennetzes möglich ist, eine Druckvorlage hoher Auflösung auf der Grundlage der Eingaben des Anwenders zu erstellen (vgl. Sp. 2, Z. 3 - 10 des Streitpatents).

1.2 Gemäß Patentanspruch 1 soll die Lösung der im Streitpatent genannten Aufgabe gelingen mit einem

1.1 „Verfahren zur Erstellung einer Druckvorlage

1.1.1 mittels eines zentralen Rechners,

1.1.2 der über ein Datennetz mit Computern von Anwendern in Verbindung steht,

- 1.2 wobei dem Anwender zur Minimierung der Datenmenge
 - 1.2.1 Darstellungselemente aus Dateien mit wesentlich geringeren Datenmengen zur Verfügung stehen,
 - 1.2.2 die Pendanten zu entsprechenden grafischen Daten eines hochauflösenden Programms des zentralen Rechners darstellen,
- 1.3 letzterer
 - 1.3.1 die Informationen über eine vom Anwender gewünschte Darstellung über das Netz erhält,
 - 1.3.2 der Darstellung des Anwenders die Pendanten des hochauflösenden Programms zuordnet
 - 1.3.3 und damit die Druckvorlage in hoher Auflösung erstellt,
dadurch gekennzeichnet,
- 1.4 dass der zentrale Rechner über das Datennetz dem Computer des Anwenders
 - 1.4.1 ein den Netzwerkbedingungen angepasstes Anwendergrafikprogramm
 - 1.4.2 sowie einen Katalog mit Gestaltungselementen und möglichen Variationen, aus denen der Anwender seine gewünschte Darstellung kombinieren kann, zur Verfügung stellt,
 - 1.4.3 welche zur Erstellung einer Grafik in gewünschter Platzierung der Darstellungselemente sowie Größen-, Farb- oder Gestaltungsvariationen als Konzept einer gewünschten Druckvorlage durch den Anwender dienen,
- 1.5 wobei die Informationen des Konzepts zur Reduzierung der Datenmenge durch Erfassung der gewünschten Darstellung als Parameterdatei dem zentralen Rechner übermittelt werden
- 1.6 und dem zentralen Rechner zur Nachvollziehung des Konzepts des Anwenders in seinem Programm zur Erstellung der Druckvorlage in hoher Auflösung dienen,
 - 1.6.1 indem die Darstellungsmöglichkeiten des Anwenderprogramms im zentralen Rechner hinterlegt sind.“

Die zur leichteren Vergleichbarkeit ergänzte Anspruchsgliederung ist angelehnt an die Gliederung der Klägerin. Hinsichtlich des in Merkmal 1.4.2 verwendeten Begriffs „Gestaltungselemente“ führt die Beklagte aus, dass dieser dem in Merkmal 1.2.1 und 1.4.3 verwendeten Begriff „Darstellungselemente“ entspricht.

1.3 Als Fachmann für die Gestaltung von Verfahren und Vorrichtungen zur computergestützten Erstellung von Druckvorlagen ist nach übereinstimmender Auffassung entweder ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Drucktechnik mit praktischer Erfahrung in der Programmierung oder ein Programmierer mit Praxis auf dem Gebiet der Drucktechnik anzusehen. Jedenfalls muss dieser Fachmann über ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet des „desktop publishing“ verfügen, damit er die beanspruchte Lehre ausführen kann.

Dieser Fachmann entnimmt dem Patentanspruch 1 zunächst, dass ein wesentliches Lösungselement für die gestellte Aufgabe darin besteht, dass neben den grafischen Daten in hoher Auflösung, wie sie im zentralen Rechner für die Erstellung der Druckvorlage erforderlich sind, dem Anwender an seinem Computer Pendanten der grafischen Daten in Form von Darstellungselementen mit wesentlich geringerer Auflösung zur Verfügung gestellt werden (Merkmale 1.2.1, 1.2.2), die weniger Übertragungskapazität erfordern.

Hinsichtlich des Ablaufs bei der Erstellung einer Druckvorlage schlägt der Anspruch 1 vor, von dem zentralen Rechner über das Datennetz an den Computer des Anwenders ein Anwendergrafikprogramm zu übertragen (Merkmal 1.4.1), d. h. ein Programm, das die Zusammenstellung einer Druckvorlage aus Darstellungselementen (Grafikelemente, Bildmotive, Texte, Logos o. ä.) ermöglicht. Mit diesem Programm wird auch der Katalog mit Darstellungselementen (Pendants) und möglichen Variationen an den Computer des Anwenders übertragen (Merkmal 1.4.2). Aus den Darstellungselementen mit geringer Auflösung kann der Anwender mit Hilfe des Anwendergrafikprogramms das Konzept der gewünschten Druckvorlage entwerfen. Hierzu kann er die Darstellungselemente platzieren und entsprechend den vorgesehenen Variationen in ihrer Größe, Farbe oder Gestaltung variieren (Merkmal 1.4.3). Nach dem Entwurf am Computer des Anwenders unter Verwendung der Darstellungselemente wird dieses Konzept als Parameterdatei über das

Datennetz an den zentralen Rechner übermittelt (Merkmal 1.5). Dieser setzt an den vom Anwender definierten Stellen an Stelle der Darstellungselemente die entsprechenden grafischen Daten hoher Auflösung ein. Auf diese Weise wird die Druckvorlage in der für den Druck erforderlichen hohen Auflösung erstellt (Merkmale 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.6). Dabei versteht sich von selbst, dass sämtliche Darstellungsmöglichkeiten (Variationen) der Darstellungselemente in dem zentralen Rechner hinterlegt sein müssen, d. h. der zentrale Rechner allen an ihn übermittelten, ggf. variierten Darstellungselementen entsprechende hochauflösende grafische Daten zuordnen kann (Merkmal 1.6.1).

Der Anspruch enthält keine explizite Anweisung darüber, in welchem Maße die Auflösung der zum Entwurf verwendeten Darstellungselemente gegenüber den zum Druck benötigten grafischen Daten zu reduzieren ist. In Hinsicht auf die im Streitpatent genannte Aufgabe wird der Fachmann dazu tendieren, die Auflösung der Darstellungselemente möglichst gering zu halten, weil damit die Übertragungskapazität reduziert werden kann. Andererseits wird er aber erkennen, dass die Verringerung der Auflösung der Darstellungselemente nicht so weit getrieben werden darf, dass ein exakter Entwurf der Druckvorlage nicht mehr möglich ist, beispielsweise weil das Darstellungselement nicht mehr exakt (im Text) platziert werden kann oder nicht mehr zu erkennen ist. Er wird also die Auflösung der Darstellungselemente so wählen, dass beide Zwecke noch erfüllt werden.

Die Klägerin bemängelt, dass die Formulierung in Merkmal 1.4.1, nach der das Anwendergrafikprogramm an die „Netzwerkbedingungen“ angepasst sein soll, dem Fachmann keinen konkreten Hinweis auf die Beschaffenheit dieses Programms gibt. Die Beklagte verweist hierzu auf Sp. 2, Z. 13 - 15 des Streitpatents. Aus dieser Fundstelle geht lediglich hervor, dass das Anwenderprogramm in einer Netzwerksprache, beispielsweise HTML, den Dialog mit dem Anwender führt. Diese Formulierung des Merkmals 1.4.1 lässt über die gewünschte Netzwerkfähigkeit hinaus keine besondere technische Eigenheit des Programms erkennen.

Insgesamt gesehen vermittelt der Anspruch 1 dem Fachmann die Lehre, dass Druckvorlagen auch an Computern von Anwendern, die über Netze geringer Übertragungskapazität mit einem zentralen Rechner verbunden sind, entworfen werden können, sofern dem Anwender zum Entwurf Darstellungselemente mit geringer Auflösung zur Verfügung gestellt werden, die vom zentralen Rechner durch hochauflösende grafische Daten ersetzt werden. Dass hierfür zunächst ein geeignetes Anwendergrafikprogramm und ein Katalog mit Darstellungselementen an den Anwender übermittelt werden muss, erfordert zwar anfänglich zusätzliche Übertragungskapazität, stellt aber nicht in Frage, dass bei der späteren Nutzung des Programms eine geringe Übertragungskapazität ausreicht.

1.4 Die Klägerin vertritt die Ansicht, dass das beanspruchte Verfahren Elemente geschäftlicher oder gedanklicher Tätigkeiten aufweise. Diese Elemente dürften bei der Bewertung der Patentfähigkeit des Verfahrens nicht berücksichtigt werden. Hierzu verweist sie auf Ausführungen in der Entscheidung „Elektronischer Zahlungsverkehr“ des Bundesgerichtshofs (BIPMZ 2004, 428).

Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass das beanspruchte Verfahren zur Herstellung einer Druckvorlage diene und deshalb technischen Charakter aufweise.

Die von der Klägerin aufgeworfene Frage nach der Patentfähigkeit von Anspruchsgegenständen, die den Einsatz von Datenverarbeitungsmitteln vorschlagen und ggf. auch nichttechnische Anweisungen umfassen, bedarf einer differenzierten Betrachtung, die abhängig davon ist, ob bewertet werden soll, ob eine „Erfindung“ auf technischem Gebiet i. S. d. Art. 52 EPÜ vorliegt oder ob die Erfindung neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Art. 53, 54 EPÜ).

In Hinsicht auf die Bewertung, ob eine Erfindung auf technischem Gebiet liegt, führt der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Elektronischer Zahlungsverkehr“ (BIPMZ 2004, 428) aus, dass angesichts des Umstandes, dass Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche vom Patentschutz ausgenommen sind, ein Verfahren, das der Abwicklung eines Geschäfts (oder einer anderen nichttechnischen Tätigkeit) dient, nicht bereits deshalb patentierbar sei, weil es bestim-

mungsgemäß den Einsatz eines oder auch mehrerer Computer erfordere. Die beanspruchte Lehre müsse darüber hinaus weitere Anweisungen umfassen, die für das Verfahren bestimmend sein sollen und die die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben müssen (vgl. a. a. O. S. 430, II. 3. a) der Entscheidung). Demnach kann der bestimmungsgemäße Einsatz von Mitteln zur Datenverarbeitung allein den technischen Charakter der Lehre eines Patentanspruchs nicht begründen. Ein Patentanspruch, der (ggf. unter anderem) die Lösung einer konkreten technischen Problemstellung mit technischen Mitteln oder Maßnahmen lehrt, ist jedoch als auf technischem Gebiet liegend und damit als dem Patentschutz grundsätzlich zugängliche Erfindung i. S. d. Art. 52 EPÜ anzuerkennen.

Das vorliegende Verfahren nach Patentanspruch 1 befasst sich mit der Problemstellung, dass zwischen dem zentralen Rechner und dem Computer eines Anwenders ein Netz mit geringer Übertragungskapazität vorhanden ist, das es nicht zulässt, dass Druckvorlagen mit der zum Druck erforderlichen hohen Auflösung übertragen werden. Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt der Anspruch 1 u. a. vor, an Stelle der hochauflösenden grafischen Daten an den Computer des Anwenders Darstellungselemente zu übertragen, die in ihrer Auflösung soweit reduziert sind, dass die Übertragungskapazität des Netzes für die Übertragung ausreicht, andererseits aber auch den Entwurf der Druckvorlage am Bildschirm des Computers zulassen.

Dem Verfahren nach dem Patentanspruch 1 liegt damit nicht nur eine konkrete technische Problemstellung zugrunde; diese wird auch durch technische Maßnahmen gelöst. Diese Maßnahmen bestehen nicht allein in der zusätzlichen Verwendung von Darstellungselementen mit geringerer Auflösung, sondern weiter darin, dass diese im zentralen Rechner aus grafischen Daten hoher Auflösung erzeugt und an den Computer des Anwenders übertragen werden. Nach dem durch den Anwender erfolgenden Entwurf der Druckvorlage - die nicht Teil des beanspruchten Verfahrens ist - wird dieser Entwurf als Konzept der Druckvorlage an den zentralen Rechner übertragen, der die entsprechenden grafischen Daten in hoher Auf-

lösung einfügt und auf diese Weise die Druckvorlage in der für den Druck erforderlichen hohen Auflösung erzeugt.

Nachdem das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 die Lösung einer konkreten technischen Aufgabenstellung mit technischen Mitteln oder Maßnahmen lehrt, ist es als auf technischem Gebiet liegend anzuerkennen. Einer solchen Bewertung stünde auch nicht entgegen, wenn das Verfahren zur Erstellung einer Druckvorlage weitere Anweisungen umfasste, denen kein technischer Charakter zukäme, beispielsweise ein an den Anwender gerichtete Regel zur Anordnung einzelner Grafikelemente auf einer Textseite nach ästhetischen oder künstlerischen Gesichtspunkten. Dies ist aber vorliegend nicht der Fall.

Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 ist daher in Übereinstimmung zur Auffassung der Beklagten als grundsätzlich dem Patentschutz zugängliche „Erfindung“ i. S. d. Art. 52 anzuerkennen.

1.5 Das Verfahren zur Erstellung einer Druckvorlage nach Patentanspruch 1 beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

In Hinsicht auf die Bewertung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit ist der grundsätzliche Einwand der Klägerin, dass Elemente geschäftlicher oder gedanklicher Tätigkeiten nicht zu berücksichtigen sind, berechtigt. In Hinblick auf die Bewertung erfinderischer Tätigkeit führt der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Elektronischer Zahlungsverkehr“ aus, dass sichergestellt werden soll, dass sich die Feststellung erfinderischer Tätigkeit auf der Grundlage vollzieht, derentwegen der angemeldete Gegenstand eine Lehre zum technischen Handeln darstellt. „Im Hinblick darauf, dass über den Patentschutz ausschließlich Problemlösungen auf einem Gebiet der Technik gefördert werden sollen, weil sie in Ansehung des Stand der Technik auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, geht es allein darum, diejenigen Anweisungen zu erfassen, die insoweit bedeutsam sind, weil sie eine Aussage darüber erlauben, ob eine schutzwürdige Bereicherung der Technik vorliegt“ (vgl. a. a. O., 430, II. 3. b) (2)).

Demnach sind bei der Bewertung, ob die Lehre eines Anspruchs, die den Einsatz von Mitteln zur Datenverarbeitung vorschlägt, auf erfinderischer Tätigkeit beruht, nicht sämtliche Anweisungen zu berücksichtigen, sondern nur die technischen Anweisungen. Nichttechnische Anweisungen können nicht dazu herangezogen werden, das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu begründen.

In Hinsicht auf das Verfahren nach dem Anspruch 1 kommt der Einwand der Klägerin jedoch nicht zum Tragen. Denn sämtliche Anweisungen des Anspruchs liegen auf technischem Gebiet und sind deshalb bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit beachtlich.

Von besonderer Bedeutung für die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens sind die Ausführungen in der im Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt entgegengehaltenen Druckschrift K5 (US 5 327 265). In dieser vorveröffentlichten Druckschrift ist ein Bilddatenbanksystem (image database system) beschrieben, mit dem Bilder und Text enthaltende Farbbroschüren in hoher Qualität (high quality color brochures) erstellt werden sollen (vgl. Abstract der K5). Dieses System besteht in Übereinstimmung zu Merkmalsgruppe 1.1 des Anspruchs 1 aus einem zentralen Rechner (print center), der über Telefonleitungen (telephone lines), d. h. ein Datennetz mit Computern von Anwendern (personal computer, customer computer) verbunden ist (vgl. Abstract mit Figur 1). Zum Zweck der Reduzierung von Übertragungskosten (transmission costs) arbeitet dieses System entsprechend Merkmalsgruppe 1.2 mit Bildern (color image) in zwei unterschiedlichen Auflösungen, nämlich einer hochauflösenden Version (high resolution version), die für den Druck im zentralen Rechner verwendet wird, und einer Version mit geringer Auflösung (low resolution version), die der Anwender (user) zum Entwurf der Druckvorlage an seinem Computer verwendet (vgl. Sp. 2, Z. 27 - 50 der K5).

Hinsichtlich der Erstellung einer Druckvorlage schlägt K5 in Übereinstimmung zu den Merkmalen 1.4.2 und 1.4.3 des Anspruchs 1 vor, die Darstellungselemente mit geringer Auflösung von dem zentralen Rechner über das Netz an den Computer des Anwenders zu übertragen, damit der Anwender dort die Grafik in gewünschter Platzierung entwerfen kann (the user can ... place the low resolution

image within a portion of the document, vgl. Sp. 2, Z. 38 - 45). Nach dem Entwurf des Konzepts der Druckvorlage wird (vom Anwender) entsprechend den Merkmalen 1.5 und 1.6 dessen Übermittlung an den zentralen Rechner veranlasst. Dieser fügt, wie in Sp. 2, Z. 46 - 50 der K5 dargelegt, entsprechend Merkmalsgruppe 1.3 an den vom Anwender durch die Platzierung der Darstellungselemente definierten Stellen die entsprechenden grafischen Daten hoher Auflösung ein, die zum Druck benutzt werden. Aus dieser Fundstelle ergibt sich auch, dass hierfür die hochauflösende Version im zentralen Rechner hinterlegt sein muss, wie Merkmal 1.6.1 besagt.

Die Beklagte wendet ein, dass sich das in der K5 dargestellte Verfahren von dem beanspruchten schon dadurch unterscheidet, dass dort nach Platzierung der Darstellungselemente durch den Anwender nicht die Darstellungselemente als Konzept an den zentralen Rechner übermittelt würden, sondern nur ein Rahmen der Darstellungselemente, wie sich aus Sp. 4, Z. 38 - 41 ergebe.

Das Argument der Beklagten kann schon deshalb nicht durchgreifen, weil sich aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht ergibt, dass das an den zentralen Rechner übertragene Konzept die Darstellungselemente in geringer Auflösung enthält. Aus den Merkmalen 1.3.1, 1.4.3 und 1.5 des Anspruchs ergibt sich lediglich, dass nach dem Entwurf „Informationen“ oder ein „Konzept“ „als Parameterdatei“ an den zentralen Rechner übermittelt werden. Welche Informationen das Konzept bzw. die Parameterdatei umfasst, lässt der Anspruch offen. Eine Übermittlung der Darstellungselemente in geringer Auflösung ist aus technischen Gründen weder zwingend noch überhaupt erforderlich, da die zur Erstellung der Druckvorlage erforderlichen hochauflösenden Versionen der Grafikelemente im zentralen Rechner abgelegt sind und das Konzept deshalb nur eine Bezeichnung des gewünschten Grafikelements mit Platzierung und ggf. Variationen von Größe o. ä. angeben muss.

Der Beklagten ist jedoch insoweit beizutreten, als sich das Verfahren zur Erstellung einer Druckvorlage nach Patentanspruch 1 von der Arbeitsweise des Bilddatenbanksystems nach K5 dadurch unterscheidet, dass der zentrale Rechner über das Datennetz dem Computer des Anwenders ein den Netzwerkbedingungen angepasstes, wie erläutert also ein zur Übertragung über das Netz geeignetes Anwendergrafikprogramm samt zugehörigen Daten zur Verfügung stellt (Merkmal 1.4.1).

Eine solche Übertragung des Anwendergrafikprogramms über das Netz beansprucht zusätzliche Übertragungskapazität. Der Fachmann wird deshalb davon ausgehen, dass diese Maßnahme nicht zur Lösung der im Streitpatent angegebenen Aufgabenstellung beiträgt, die Menge der zu übertragenden Daten zu verringern, sondern einen anderen Zweck verfolgt. Dieser ergibt sich aus Sp. 2, Z. 53 - Sp. 3 Z. 1 des Streitpatents. Dort wird darauf hingewiesen, dass durch die Datenübertragung zwischen zentralem Rechner und Computer dem Anwender jederzeit die neueste Version des Programms zur Verfügung steht.

Das Halten von Anwenderprogrammen mit zugehörigen Daten auf einem zentralen Rechner zum Zweck der zentralen Verwaltung, beispielsweise für ein zentrales Update, und die bedarfsweise Übertragung an die Computer von Anwendern ist dem Fachmann jedoch durch die Ausführungen in dem vorveröffentlichten Aufsatz K19 („Netz der Mythen“ von Ralf Hüskens) nahe gelegt.

In diesem Aufsatz werden Trends erörtert, die sich aus der zunehmenden Verbreitung von Rechnernetzen, insbesondere des Internets ergeben. Auf Seite 251 unten, Kasten, wird ein „NC-Network Computer“ vorgestellt, der deutlich weniger kosten soll als übliche PCs, weil er Programme und Daten aus einem Computernetz von einem zentralen Rechner (Server) bezieht. Der Anwender eines solchen „NCs“ soll dadurch von lästigen Administrationsdetails entlastet und Software zentral verwaltbar gemacht werden. Diese Ausführungen legten es dem Fachmann nahe, das Anwendergrafikprogramm zum Zweck der Verwaltung auf dem zentralen Rechner zu halten und erst bei Bedarf dem Anwender (die jeweils aktuelle Version) über das Netz zur Verfügung zu stellen, wie in Merkmal 1.4.1 angegeben.

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 beruht daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

1.6 Einen eigenständigen technischen und erfinderischen Gehalt der angegriffenen, auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 10 hat die Beklagte nicht geltend gemacht; ein solcher ist auch nicht ersichtlich. Diese Ansprüche fallen daher mit dem Patentanspruch 1.

1.7 Der nebengeordnete Patentanspruch 11 ist auf eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10 gerichtet. In Hinsicht auf die gegenständliche Ausgestaltung fügt dieser Anspruch den bereits zum Anspruch 1 erörterten Vorrichtungsmerkmalen zentraler Rechner, Datennetz und Computer von Anwendern nichts hinzu. Denn auch in dem im Anspruch genannten „Mittel zur Übermittlung an die Computer der Anwender“ kann nichts anderes erkannt werden als ein Datennetz. Eine bestimmte technische Ausprägung dieser Vorrichtungsmerkmale ist mangels konkreter Angaben nicht Gegenstand des Anspruchs 11. Nachdem die in Bezug genommenen Verfahrensabläufe, wie erläutert, die Patentfähigkeit nicht zu stützen vermögen, kann die beanspruchte Vorrichtung jedenfalls unter Rückbezug auf Anspruch 1 nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend anerkannt werden. Die Vorrichtung nach Patentanspruch 11 ist daher ebenfalls nicht patentfähig.

Das Streitpatent konnte daher in der erteilten Fassung keinen Bestand haben.

2. Das Streitpatent ist auch in der Fassung nach Hilfsantrag 1 nicht patentfähig.

2.1 Patentanspruch 1 in der hilfsweise verteidigten Fassung (Hilfsantrag 1) lautet:

- 1.1 „Verfahren zur Erstellung einer Druckvorlage
 - 1.1.1 mittels eines zentralen Rechners,
 - 1.1.2 der über das Internet mit entfernten Computern von Anwendern in Verbindung steht,

- 1.2 wobei dem Anwender zur Minimierung der Datenmenge
 - 1.2.1 Darstellungselemente aus Dateien mit wesentlich geringeren Datenmengen zur Verfügung stehen,
 - 1.2.2 die Pendants zu entsprechenden grafischen Daten eines hochauflösenden Programms des zentralen Rechners darstellen,
- 1.3 letzterer
 - 1.3.1 die Informationen über eine vom Anwender gewünschte Darstellung über das Netz erhält,
 - 1.3.2 der Darstellung des Anwenders die Pendants des hochauflösenden Programms zuordnet
 - 1.3.3 und damit die Druckvorlage in hoher Auflösung erstellt,

dadurch gekennzeichnet,
- 1.4 dass der zentrale Rechner über das Datennetz dem Computer des Anwenders
 - 1.4.1 ein den Netzwerkbedingungen angepasstes Anwendergrafikprogramm
 - 1.4.2 sowie einen Katalog mit Gestaltungselementen und möglichen Variationen, aus denen der Anwender seine gewünschte Darstellung kombinieren kann, zur Verfügung stellt,
 - 1.4.3 welche zur Erstellung einer Grafik in gewünschter Platzierung der Darstellungselemente sowie Größen-, Farb- oder Gestaltungsvariationen als Konzept einer gewünschten Druckvorlage durch den Anwender dienen,
- 1.5 wobei die Informationen des Konzepts zur Reduzierung der Datenmenge durch Erfassung der gewünschten Darstellung als Parameterdatei dem zentralen Rechner übermittelt werden

- 1.6 und dem zentralen Rechner zur Nachvollziehung des Konzepts des Anwenders in seinem Programm zur Erstellung der Druckvorlage in hoher Auflösung dienen,
- 1.6.1 indem die Darstellungsmöglichkeiten des Anwenderprogramms, das so eingerichtet ist, dass sich der Anwender ein gutes Bild vom Aussehen der endgültigen Druckvorlage beim Erstellen des Konzepts mittels der Darstellungselemente machen kann, im zentralen Rechner hinterlegt sind.“

Änderungen gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag sind unterstrichen dargestellt.

2.2 Der Anspruch 1 in dieser Fassung unterscheidet sich von dem nach Hauptantrag zum einen dadurch, dass das in Merkmal 1.1.2 genannte Datennetz als Internet spezifiziert ist, über das der zentrale Rechner mit den (räumlich) entfernten Computer von Anwendern in Verbindung steht. Zur Offenbarung verweist die Beklagte auf Sp. 2, Z. 42 des Streitpatents, dort ist das Internet als öffentlich zugängliches Datennetz erwähnt.

Daneben unterscheidet sich das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag in Merkmal 1.6.1. Danach sollen die Darstellungsmöglichkeiten des Anwender(-grafik-)programms so eingerichtet sein, dass sich der Anwender beim Erstellen des Konzepts mittels der Darstellungselemente ein gutes Bild vom Aussehen der endgültigen Druckvorlage machen kann. Dieses Merkmal beschreibt nicht generell eine Eigenschaft des Anwenderprogramms, sondern nur die dort verwendeten Darstellungselemente, genauer gesagt deren Auflösung. Die Beklagte hat zur Offenbarung zutreffend auf Sp. 2, Z. 23 - 30 des Streitpatents verwiesen, aus der hervorgeht, dass die Auflösung der vom Anwenderprogramm verwendeten Darstellungselemente zwar geringer, aber noch so hoch gewählt wird, dass sich der Anwender beim Entwurf (noch) ein gutes Bild vom Aussehen der endgültigen Druckvorlage machen kann.

2.3 Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass das in dieser Fassung ergänzte Merkmal keinen Beitrag darstellt, der bei der Erwägung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen ist.

Die in Merkmal 1.6.1 enthaltene Anweisung, die Darstellungsmöglichkeiten so einzurichten, dass sich der Anwender ein gutes Bild von der endgültigen Druckvorlage machen kann, versteht der Fachmann in dem Sinn, dass die nach Merkmal 1.2.1 zum Zweck der Verringerung der Übertragungskapazität des Netzes vorgenommene Reduzierung der Auflösung der Darstellungselemente nicht beliebig weit getrieben werden kann, sondern nur soweit, dass die Darstellungselemente (am Computer des Anwenders) unter den vorhandenen Variationsmöglichkeiten noch erkennbar und platzierbar sind.

Insoweit vermittelt Merkmal 1.6.1 dem Fachmann jedenfalls einen groben Rahmen, wie die Auflösung der Darstellungselemente in technischer Hinsicht zu bemessen ist. Entgegen der Ansicht der Klägerin ist diese Anweisung deshalb bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht zu ziehen.

2.4 Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist jedoch aus dem Stand der Technik nahe gelegt und daher nicht patentfähig.

Der Fachmann entnimmt der Druckschrift K5 über die bereits zum Hauptantrag abgehandelten Merkmale und insbesondere die in Merkmal 1.2.1 genannte Verwendung von Darstellungselementen mit geringerer Auflösung hinaus auch, dass entsprechend Merkmal 1.6.1 die Darstellungsmöglichkeiten bzw die Auflösung der Darstellungselemente so einzurichten sind, dass sich der Anwender beim Erstellen des Konzepts ein gutes Bild vom Aussehen der endgültigen Druckvorlage machen kann. In Sp. 2, Z. 27 - 34 der K5 wird der Prozess der Zusammenstellung eines Dokuments am Computer des Anwenders erläutert. Danach wird der Text eines Dokuments am Bildschirm editiert, arrangiert und mit Grafik oder Farbbildern in geringer Auflösung, d. h. den Darstellungselementen kombiniert. Diese Zusammenstellung dient als Konzept für die endgültige Druckvorlage. Mit der Erstellung des Konzepts am Bildschirm werden folglich alle Details des Aussehens der endgültigen Druckvorlage festgelegt. Aus diesem Umstand schließt der Fachmann,

dass die am Computer des Anwenders durch das Anwenderprogramm zur Verfügung gestellten Darstellungsmöglichkeiten so eingerichtet sein müssen, dass sie (im wesentlichen) mit dem Aussehen der endgültigen Druckvorlage übereinstimmen, was nichts anderes bedeutet, als dass sich der Anwender am Bildschirm seines Computers „ein gutes Bild vom Aussehen der endgültigen Druckvorlage“ machen kann.

Die in Merkmal 1.1.2 spezifizierte Verwendung des Datennetzes als Internet zur Verbindung von voneinander entfernten Computern ergibt sich aus K19. Dort weist bereits der Untertitel „Das Internet und die Zukunft von Soft- und Hardware“ auf den Einsatz des Internets für die Vernetzung von Rechnern hin.

Die in der Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ergänzten Merkmale vermögen daher die Patentfähigkeit des Verfahrens nicht zu begründen.

2.5 Der dem Patentanspruch 1 nebengeordnete Patentanspruch 11 ist auf eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gerichtet. Hinsichtlich der gegenständlichen Ausbildung fügt dieser Anspruch der Vorrichtung nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag nichts hinzu, so dass sich der Unterschied nur auf die in Bezug genommenen Verfahrensmerkmale bezieht. Diese sind in gleicher Weise modifiziert wie zum Anspruch 1 erläutert.

Hinsichtlich der Patentfähigkeit dieser Maßnahmen wird daher auf die Ausführungen zum Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 bzw. Hauptantrag verwiesen.

Die Vorrichtung nach Patentanspruch 11 ist dem Fachmann daher ebenfalls durch die Ausführungen in K5 in Verbindung mit K19 nahe gelegt.

3. Das Streitpatent ist auch in der Fassung nach Hilfsantrag 2 nicht patentfähig.

3.1 Patentanspruch 1 lautet in dieser Fassung:

- 1.1 „Verfahren zur Erstellung einer Druckvorlage
 - 1.1.1 mittels eines zentralen Rechners,
 - 1.1.2 der über das Internet mit entfernten Computern von Anwendern in Verbindung steht,
- 1.2 wobei dem Anwender zur Minimierung der Datenmenge
 - 1.2.1 Darstellungselemente aus Dateien mit wesentlich geringeren Datenmengen zur Verfügung stehen,
 - 1.2.2 die Pendanten zu entsprechenden grafischen Daten eines hochauflösenden Programms des zentralen Rechners darstellen,
- 1.3 letzterer
 - 1.3.1 die Informationen über eine vom Anwender gewünschte Darstellung über das Netz erhält,
 - 1.3.2 der Darstellung des Anwenders die Pendanten des hochauflösenden Programms zuordnet
 - 1.3.3 und damit die Druckvorlage in hoher Auflösung erstellt,

dadurch gekennzeichnet,
- 1.4 dass der zentrale Rechner über das Datennetz dem Computer des Anwenders
 - 1.4.1 ein den Netzwerkbedingungen angepasstes Anwendergrafikprogramm
 - 1.4.2 sowie einen Katalog mit Gestaltungselementen und möglichen Variationen, aus denen der Anwender seine gewünschte Darstellung kombinieren kann, zur Verfügung stellt,

- 1.4.3 welche zur Erstellung einer Grafik in gewünschter Platzierung der Darstellungselemente sowie Größen-, Farb- oder Gestaltungsvariationen als Konzept einer gewünschten Druckvorlage durch den Anwender dienen,
- 1.5 wobei die Informationen des Konzepts zur Reduzierung der Datenmenge durch Erfassung der gewünschten Darstellung als Parameterdatei dem zentralen Rechner übermittelt werden
- 1.6 und dem zentralen Rechner zur Nachvollziehung des Konzepts des Anwenders in seinem Programm zur Erstellung der Druckvorlage in hoher Auflösung dienen,
 - 1.6.1 indem die Darstellungsmöglichkeiten des Anwenderprogramms, das so eingerichtet ist, dass sich der Anwender trotz einer geringeren Auflösung ein gutes Bild vom Aussehen der endgültigen Druckvorlage beim Erstellen des Konzepts mittels der Darstellungselemente machen kann, im zentralen Rechner hinterlegt sind.“

Änderungen gegenüber dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 sind unterstrichen.

3.2 Der Patentanspruch 1 in dieser Fassung unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lediglich durch die Ergänzung in Merkmal 1.6.1, dass das Anwenderprogramm in seinen Darstellungsmöglichkeiten so eingerichtet sein soll, dass sich der Anwender „trotz einer geringeren Auflösung“ ein gutes Bild vom Aussehen der endgültigen Druckvorlage machen kann.

3.3 Hinsichtlich seines technischen Gehalts geht der Patentanspruch 1 in dieser Fassung nicht über den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 hinaus und ist daher durch die Ausführungen in K5 in Verbindung mit K19 nahe gelegt.

Wie zum Hilfsantrag 1 dargestellt, gibt bereits die Druckschrift K5 dem Fachmann den Rahmen vor, innerhalb dessen er die Auflösung der Darstellungselemente zu bemessen hat, nämlich einerseits so gering, dass die Übertragungskapazität reduziert ist und andererseits noch so hoch, dass sich der Anwender ein gutes Bild von der Druckvorlage machen kann. Die in der Fassung nach dem Hilfsantrag 2 ergänzte Passage bekräftigt letztlich nur die erste Rahmenbedingung, ohne die Bemessung der Auflösung der Darstellungselemente darüber hinaus zu präzisieren.

Hinsichtlich seiner Patentfähigkeit war der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 daher nicht anders als der nach Hilfsantrag 1 zu bewerten.

3.4 Der nebengeordnete Patentanspruch 11 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 11 nach Hilfsantrag 1 ebenfalls nur durch die zum Anspruch 1 erläuterte Ergänzung. Wie erläutert, wird mit dieser Ergänzung keine weitere Präzisierung der Bemessung der Auflösung der Darstellungselemente vorgenommen, so dass auch die Vorrichtung nach dem Patentanspruch 11 sich nicht in erfindersicher Weise von dem aus K5 und K19 entnehmbaren Stand unterscheidet.

4. Das Streitpatent ist schließlich auch in der Fassung nach Hilfsantrag 3 nicht patentfähig.

4.1 Patentanspruch 1 in dieser hilfsweise verteidigten Fassung (Hilfsantrag 3) lautet:

- 1.1 „Verfahren zur Erstellung einer Druckvorlage
 - 1.1.1 mittels eines zentralen Rechners,
 - 1.1.2 der über das Internet mit entfernten Computern von Anwendern in Verbindung steht,

- 1.2 wobei dem Anwender zur Minimierung der Datenmenge
 - 1.2.1 Darstellungselemente aus Dateien mit wesentlich geringeren Datenmengen zur Verfügung stehen,
 - 1.2.2 die Pendants zu entsprechenden grafischen Daten eines hochauflösenden Programms des zentralen Rechners darstellen,
- 1.3 letzterer
 - 1.3.1 die Informationen über eine vom Anwender gewünschte Darstellung über das Netz erhält,
 - 1.3.2 der Darstellung des Anwenders die Pendants des hochauflösenden Programms zuordnet
 - 1.3.3 und damit die Druckvorlage in hoher Auflösung erstellt,

dadurch gekennzeichnet,
- 1.4 dass der zentrale Rechner über das Datennetz dem Computer des Anwenders
 - 1.4.1 ein den Netzwerkbedingungen angepasstes Anwendergrafikprogramm
 - 1.4.2 sowie einen Katalog mit Gestaltungselementen und möglichen Variationen, aus denen der Anwender seine gewünschte Darstellung kombinieren kann, zur Verfügung stellt,
 - 1.4.3 welche zur Erstellung einer Grafik in gewünschter Platzierung der Darstellungselemente sowie Größen-, Farb- oder Gestaltungsvariationen als Konzept einer gewünschten Druckvorlage durch den Anwender dienen,
- 1.5 wobei die Informationen des Konzepts zur Reduzierung der Datenmenge durch Erfassung der gewünschten Darstellung als Parameterdatei dem zentralen Rechner übermittelt werden

- 1.6 und dem zentralen Rechner zur Reproduktion des Konzepts des Anwenders in seinem Programm zur Erstellung der Druckvorlage in hoher Auflösung dienen,
- 1.6.1 indem die Darstellungsmöglichkeiten des Anwenderprogramms, das so eingerichtet ist, dass sich der Anwender ein gutes Bild vom Aussehen der endgültigen Druckvorlage beim Erstellen des Konzepts mittels der Darstellungselemente machen kann, im zentralen Rechner hinterlegt sind.“

4.2 Der Patentanspruch 1 in dieser Fassung unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 dadurch, dass gemäß Merkmal 1.6 die Informationen des Konzepts dem zentralen Rechner nicht (nur) „zur Nachvollziehung des Konzepts“, sondern „zur Reproduktion des Konzepts“, also zum Druck der Druckvorlage in einer Reproduktionsanstalt dienen soll, wie in Sp. 1, Z. 24 - 26 des Streitpatents erwähnt.

4.3 Das Verfahren nach Anspruch 1 ist auch in dieser Fassung nicht patentfähig. Dass das an den zentralen Rechner übertragene Konzept der Druckvorlage von diesem nicht nur aufgenommen, sondern auch zur Reproduktion der Druckvorlage verwendet wird, ergibt sich ebenfalls aus K5. Dort ist in Sp. 4, Z. 38 - 55 ausgeführt, dass die endgültige Druckvorlage (final page layout) an den zentralen Rechner (copy center) übertragen und nach einer Freigabe durch den Anwender in hoher Auflösung gedruckt, d. h. reproduziert wird. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 ist folglich auch in dieser Fassung durch den aus K5 in Verbindung mit der K19 entnehmbaren Stand der Technik nahe gelegt.

4.4 Der nebengeordnete Anspruch 11 ist auf eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gerichtet und unterscheidet sich von der Vorrichtung nach Hilfsantrag 1 nur dadurch, dass das Konzept nicht nur nachvollzogen, sondern auch reproduziert wird. Wie erläutert, ergibt sich dies aus K5, so dass auch die Vorrich-

tung in dieser Fassung gegenüber dem aus K5 und K19 entnehmbaren Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Das angegriffene Patent konnte daher weder in der erteilten noch in einer der hilfsweise verteidigten Fassungen Bestand haben.

II.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Sredl

Gutermuth

Prasch

Baumgardt

Wickborn

Be