



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 46/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. Mai 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2011 100 329.3-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Mai 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterinnen Eder, der Richterinnen Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung geht hervor aus der internationalen Anmeldung PCT/GB2011/050119, die am 25. Januar 2011 eingereicht wurde und zwei Prioritäten (US 61/298,130 vom 25. Januar 2010 und US 61/360,434 vom 30. Juni 2010) beansprucht. Sie trägt in der deutschen Übersetzung (DE 11 2011 100 329 T5) die Bezeichnung

„Vorrichtungen, Verfahren und Systeme für eine
Digitalkonversationsmanagementplattform“.

Die Anmeldung wurde durch den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06Q des Deutschen Patent- und Markenamtes in der Anhörung vom 5. Juli 2016 zurückgewiesen. Zur Begründung führt die Prüfungsstelle aus, dass der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag vom Patentschutz ausgeschlossen sei (§ 1 Abs. 3 und 4 PatG), da diese ein Programm als solches betreffen und keine Anweisungen enthielten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin.

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 bis 15 vom 25.04.2017,
Beschreibung Seiten 2-75 und 77-115 vom Anmeldetag,
Seite 76 vom 26.07.2012; Seite 1, überreicht in der mündlichen
Verhandlung,
62 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1-18 vom Anmeldetag;
- gemäß Hilfsantrag mit
Patentansprüchen 1 bis 15 vom 25.04.2017,
Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag;
- gemäß Hilfsantrag 2 mit
Patentansprüchen 1 bis 15, überreicht in der mündlichen Ver-
handlung,
Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag.

Er regte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

Er beantragte die Zulassung der Rechtsbeschwerde, weil es eine neue Technologie sei, dass Dialogsysteme auf Roboterbasis mit eigener Intelligenz über Kommunikationsnetze kommunizieren.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß **Hauptantrag**, hier mit einer möglichen Gliederung versehen, lautet (nach Korrektur eines offensichtlichen Schreibfehlers in Merkmal (a)):

1. **(A)** Eine Digitaldialogdatenstrukturanalyse-Vorrichtung zum Analysieren einer Konversation über ein Kommunikationsnetz, mit:

- (a) einer Identifikationseinrichtung zum Identifizieren eines individuellen Ziels für eine Konversation mit einer eindeutigen Datenkennung;
- (b) einer Erzeugungseinrichtung zum Erzeugen einer Konversationsdialogdatenstruktur zum Speichern von Konversationsdialogdaten aus einer Konversation zwischen einem individuellen Ziel und einer Dialogprozessorkomponente;
- (c) einer Erfassungseinrichtung zum Erfassen und Aufzeichnen eines ersten, von dem individuellen Ziel empfangenen Dialogsegments als Teil der Konversationsdialogdatenstruktur;
- (d) einer Erwidereinrichtung zum Erwidern auf das erste Dialogsegment des individuellen Ziels mit zumindest einem darauffolgenden interaktiven Dialogsegment, das aus einer bestimmten gespeicherten Gruppe von interaktiven Dialogsegmenten ausgewählt ist, wobei das zumindest eine darauffolgende interaktive Dialogsegment ein Unterabschnitt des Konversationsdialogs ist, und wobei das zumindest eine darauffolgende interaktive Dialogsegment eine Abfrageantwort auf eine Eingabe des ersten Dialogsegments als Datenbankabfrage ist;
- (e) wobei die Erfassungseinrichtung ausgestaltet ist zum Erfassen und Aufzeichnen eines zweiten Dialogsegments von dem individuellen Ziel als Teil der Konversationsdialogdatenstruktur, wobei das zweite Dialogsegment ein Unterabschnitt der Konversationsdialogdatenstruktur ist;
wobei die Vorrichtung des Weiteren umfasst:
- (f) eine Zuweisungseinrichtung zum Zuweisen eines Dialogdatenindex zu jedem darauffolgenden interaktiven Dialogsegment des interaktiven Dialogs; und
- (g) eine Hinzufügungseinrichtung zum Hinzufügen der zugewiesenen Dialogsegmentindizes zu der Konversationsdialogdatenstruktur;

- (h) wobei die Vorrichtung ausgestaltet ist zum Bereitstellen der Konversationsdialogdatenstruktur mit den hinzugefügten Dialogsegmentindizes zum Austausch über das Kommunikationsnetz.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag**, hier mit einer möglichen Gliederung versehen, lautet (nach Korrektur eines offensichtlichen Schreibfehlers in Merkmal (a); Unterschiede zum Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag sind unterstrichen):

1. (A) Eine Digitaldialogdatenstrukturanalyse-Vorrichtung zum Analysieren einer Konversation über ein Kommunikationsnetz, mit:
 - (a) einer Identifikationseinrichtung zum Identifizieren eines individuellen Ziels für eine Konversation mit einer eindeutigen Datenkennung;
 - (b) einer Erzeugungseinrichtung zum Erzeugen einer Konversationsdialogdatenstruktur zum Speichern von Konversationsdialogdaten aus einer Konversation zwischen einem individuellen Ziel und einer Dialogprozessorkomponente;
 - (c) einer Erfassungseinrichtung zum Erfassen und Aufzeichnen eines ersten, von dem individuellen Ziel empfangenen Dialogsegments als Teil der Konversationsdialogdatenstruktur;
 - (d) einer Erwidereinrichtung zum Erwidern auf das erste Dialogsegment des individuellen Ziels mit zumindest einem darauffolgenden interaktiven Dialogsegment, das aus einer bestimmten gespeicherten Gruppe von interaktiven Dialogsegmenten ausgewählt ist, wobei das zumindest eine darauffolgende interaktive Dialogsegment ein Unterabschnitt des Konversationsdialogs ist, und wobei das zumindest eine darauffolgende interaktive Dialogsegment eine Abfrageantwort auf eine Eingabe des ersten Dialogsegments als Datenbankabfrage ist;
 - (e) wobei die Erfassungseinrichtung ausgestaltet ist zum Erfassen und Aufzeichnen eines zweiten Dialogsegments von dem individuellen

Ziel als Teil der Konversationsdialogdatenstruktur, wobei das zweite Dialogsegment ein Unterabschnitt der Konversationsdialogdatenstruktur ist;

wobei die Vorrichtung des Weiteren umfasst:

- (f) eine Zuweisungseinrichtung zum Zuweisen eines Dialogdatenindex zu jedem darauffolgenden interaktiven Dialogsegment des interaktiven Dialogs; und
- (g) eine Hinzufügungseinrichtung zum Hinzufügen des zugewiesenen Dialogsegmentindex zu der Konversationsdialogdatenstruktur;
- (i) wobei die Vorrichtung ausgestaltet ist, den Zeitbedarf der Konversation basierend auf der Konversationsdialogdatenstruktur mit den hinzugefügten Dialogsegmentindizes zu ermitteln.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 2**, hier mit einer möglichen Gliederung versehen, lautet (nach Korrektur eines offensichtlichen Schreibfehlers in Merkmal (a); Unterschiede zum Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag sind unterstrichen, Bezugszeichen wurden aufgenommen):

1. (A) Eine Digitaldialogdatenstrukturanalyse-Vorrichtung (120) zum Analysieren einer Konversation über ein Kommunikationsnetz, mit:
 - (a) einer Identifikationseinrichtung zum Identifizieren eines individuellen Ziels (101) für eine Konversation mit einer eindeutigen Datenkennung (414);
 - (b) einer Erzeugungseinrichtung zum Erzeugen einer Konversationsdialogdatenstruktur (210) zum Speichern von Konversationsdialogdaten aus einer Konversation zwischen einem individuellen Ziel (101) und einer Dialogprozessorkomponente (130);
 - (c) einer Erfassungseinrichtung zum Erfassen und Aufzeichnen eines ersten, von dem individuellen Ziel empfangenen Dialogsegments als Teil der Konversationsdialogdatenstruktur (210);

- (d) einer Erwidereinrichtung zum Erwidern auf das erste Dialogsegment des individuellen Ziels mit zumindest einem darauffolgenden interaktiven Dialogsegment, das aus einer bestimmten gespeicherten Gruppe von interaktiven Dialogsegmenten ausgewählt ist, wobei das zumindest eine darauffolgende interaktive Dialogsegment ein Unterabschnitt des Konversationsdialogs (205) ist, und wobei das zumindest eine darauffolgende interaktive Dialogsegment eine Abfrageantwort auf eine Eingabe des ersten Dialogsegments als Datenbankabfrage ist;
- (e) wobei die Erfassungseinrichtung ausgestaltet ist zum Erfassen und Aufzeichnen eines zweiten Dialogsegments von dem individuellen Ziel als Teil der Konversationsdialogdatenstruktur (210), wobei das zweite Dialogsegment ein Unterabschnitt der Konversationsdialogdatenstruktur (210) ist;
wobei die Vorrichtung des Weiteren umfasst:
- (f) eine Zuweisungseinrichtung zum Zuweisen eines Dialogdatenindex (254) zu jedem darauffolgenden interaktiven Dialogsegment des interaktiven Dialogs (205); und
- (g) eine Hinzufügungseinrichtung zum Hinzufügen der zugewiesenen Dialogsegmentindizes (254) zu der Konversationsdialogdatenstruktur (210);
- (j) wobei die Vorrichtung ausgestaltet ist zum Erfassen der Konversationsdialogdaten der Konversation in der Konversationsdialogdatenstruktur (210) mit den hinzugefügten Dialogsegmentindizes (254) als Entscheidungskette und zum Glätten des interaktiven Dialogs mit dem individuellen Ziel (101) entlang eines Entscheidungspfades, und
- (k) wobei die Vorrichtung ausgestaltet ist zum automatischen Übergeben der Dialogprozessorkomponente (130) an eine andere Dialogprozessorkomponente (130) auf einer anderen Entscheidungskette mit relevanterem Wissen.

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wurden folgende Entgegenhaltungen genannt:

D1: US 2006 / 0074789 A1,

D2: EP 1 477 016 B1.

Der Senat hat mit Ladungszusatz noch folgende Druckschriften in das Verfahren eingeführt:

D3: NGUYEN, A, WOBCKE, W. An agent-based approach to dialogue management in personal assistants. Conference Paper January 2005, [online] https://www.researchgate.net/publication/221607746_An_agent-based_approach_to_dialogue_management_in_personal_assistants,

D4: WO 2008 / 076958 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 die Vorrichtung des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und nach den beiden Hilfsanträgen gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

1. Die vorliegende Patentanmeldung bezieht sich auf eine Digitaldialogdatenstrukturanalyse-Vorrichtung zum Analysieren einer Konversation über ein Kommunikationsnetz (s. geltende Beschreibung S.1 Z.1-2).

Es sei bekannt, dass Werbe- und Marketingindustrien Marktstudien durchgeführt haben, um Kenntnisse über Konsumentenpräferenzen und Verhaltensweisen zu erhalten. Solche Information seien auf verschiedenen Wegen, beispielsweise durch persönliche Befragungen, von Nutzern ausgefüllte Fragebögen und/oder dergleichen gewonnen worden (Offenlegungsschrift Absätze [0006] und [0007]).

Der Anmeldung soll die **Aufgabe** zugrunde liegen die Effizienz solcher Dialogsysteme zu erhöhen (vgl. Beschwerdeschriftsatz S.7).

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt der **Patentanspruch 1 nach Hauptantrag** eine Digitaldialogdatenstrukturanalyse-Vorrichtung (DCM-Plattform) zum Analysieren einer Konversation über ein Kommunikationsnetz vor (Merkmal **(A)**). Die DCM-Plattform umfasst mehrere Einrichtungen (Software-Module), welche die Durchführung der angegebenen Analyse, d. h. die Abarbeitung der für die Analyse notwendigen Schritte, bewerkstelligen.

Zu Beginn wird in einer Identifikationseinrichtung (einem Identifikationsmodul) ein individuelles Ziel (etwa das Smartphone eines Konsumenten) für eine Konversation mit einer eindeutigen Datenkennung identifiziert, anschließend wird in einer Erzeugungseinrichtung (einem Erzeugungsmodule) eine Konversationsdialogdatenstruktur erzeugt, wobei in der Erzeugungseinheit die Konversationsdialogdaten aus einer Konversation gespeichert sind (Merkmale **(a)** und **(b)**).

Mit einer Erfassungseinrichtung (einem Erfassungsmodule) wird daraufhin das erste, von dem individuellen Ziel empfangene Dialogsegment, welches einen Teil der gesamten Konversationsdialogdatenstruktur darstellt, erfasst und aufgezeichnet (Merkmal **(c)**).

Nach dem Erfassen und Aufzeichnen des ersten Dialogsegments erzeugt eine Erwidereinrichtung (ein Erwidermodule) die entsprechende Erwidern, d. h. ein weiteres interaktives Dialogsegment. Dieses weitere Dialogsegment wird aus einer bestimmten gespeicherten Gruppe von interaktiven Dialogsegmenten ausgewählt, wobei das weitere Dialogsegment ein Unterabschnitt des Konversa-

tionsdialogs ist, und eine Abfrageantwort auf eine Eingabe des ersten Dialogsegments als Datenbankabfrage ist (Merkmal **(d)**).

Im nächsten Schritt wird auch das weitere (zweite) Dialogsegment durch die Erfassungseinrichtung (das Erfassungsmodul) erfasst und aufgezeichnet (Merkmal **(e)**). Anschließend erfolgt in einer Zuweisungseinrichtung (einem Zuweisungsmodul) die Zuweisung eines Dialogdatenindex zu jedem darauffolgenden interaktiven Dialogsegment des interaktiven Dialogs und in einer Hinzufügungseinrichtung (einem Hinzufügungsmodul) werden die zugewiesenen Dialogsegmentindizes zu der Konversationsdialogdatenstruktur hinzugefügt (Merkmale **(f)** und **(g)**).

Schließlich wird die gesamte Konversationsdialogdatenstruktur mit den hinzugefügten Dialogsegmentindizes zum Austausch über das Kommunikationsnetz bereitgestellt (Merkmal **(h)**).

In der vorgeschlagenen Lösung gemäß **Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag** ist statt Merkmal (h) angegeben, dass die Vorrichtung in der Lage ist, den Zeitbedarf der Konversation basierend auf der Konversationsdialogdatenstruktur mit den hinzugefügten Dialogsegmentindizes zu ermitteln (Merkmal **(i)**).

Die Lösung gemäß **Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2** schlägt, im Unterschied zu Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, vor, dass statt Merkmal (h) ein Erfassen der Konversationsdialogdaten der Konversation in der Konversationsdialogdatenstruktur mit den hinzugefügten Dialogsegmentindizes als Entscheidungskette und ein Glätten des interaktiven Dialogs mit dem individuellen Ziel entlang eines Entscheidungspfades und weiterhin ein automatisches Übergeben der Dialogprozessorkomponente an eine andere Dialogprozessorkomponente auf einer anderen Entscheidungskette mit relevanterem Wissen ermöglicht wird (Merkmale **(j)** und **(k)**).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, einen digitalen Dialog zu initiieren und die erzeugten bzw. erhaltenen Daten zu strukturieren und zu analysieren,

sieht der Senat einen Programmierer oder Informatiker mit Kenntnissen in der Entwicklung von automatischen Dialogsystemen an.

2. Die jeweilige Vorrichtung sowohl nach dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag als auch nach den beiden Hilfsanträgen ist nicht patentfähig, da sie gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolges eines Programms bedient, 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. Die beanspruchte Lehre muss vielmehr Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Nichts anderes gilt, wenn in Rede steht, ob eine beanspruchte Lehre als mathematische Methode oder als Wiedergabe von Informationen als solche anzusehen ist (BGH GRUR 2005, 143 – *Rentabilitätsermittlung*, BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*).

Im vorliegenden Fall ist die jeweilige beanspruchte Vorrichtung nicht anders zu beurteilen. Denn der Bundesgerichtshof hat weiterhin festgestellt, dass auch bei der vorrichtungsmäßigen Einkleidung einer Lehre, die sich der elektronischen Datenverarbeitung bedient, deren Patentfähigkeit nur dann zu bejahen ist, sofern hierbei die Lösung eines konkreten technischen Problems mit Mitteln gelehrt wird, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (BGH GRUR 2005, 141-143, II.4.a – *Anbieten interaktiver Hilfe*; BGH GRUR 2005, 143-145, III.4.a – *Rentabilitätsermittlung*).

In der beanspruchten Vorrichtung des jeweiligen Anspruchs 1 können keine Anweisungen erkannt werden, die der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.

Welches technische Problem durch eine Erfindung gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet (BGH GRUR 2005, 141 – *Anbieten interaktiver Hilfe*).

Die Leistung der mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und den beiden Hilfsanträgen beanspruchten Lehre besteht im Wesentlichen darin, dass ein Datendialog zwischen einem zentralen Rechner (DCM-Plattform) und weiteren Rechnern bzw. Geräten automatisch durchgeführt, unter Hinzufügung von Indizes (Ordnungsmerkmalen) gespeichert wird und für die weitere Bearbeitung die indizierten Daten abgerufen werden können.

2.1 Die Vorrichtung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist nicht patentfähig.

Bei der Digitaldialogdatenstrukturanalyse-Vorrichtung zum Analysieren einer Konversation über ein Kommunikationsnetz (Merkmal **(A)**) handelt es sich um eine übliche DCM-Plattform (einen Rechner bzw. Server), an die eine Datenbank angeschlossen ist und die über bekannte Schnittstellen mit einem Kommunikationsnetz, d. h. einem Datennetz verbunden ist. Eine spezielle technische Ausgestaltung der DCM-Plattform oder der Schnittstellen ist nicht zu erkennen, sondern es sind lediglich Funktionsabläufe (Programmabläufe) innerhalb der DCM-Plattform angegeben. Über eine besondere technische Ausführung der (mit dem Programm durchzuführenden) Datenverarbeitung ist nichts ausgesagt. Die DCM-Plattform, d. h. die Datenverarbeitungsvorrichtung, wird lediglich in bestimmungsgemäßer Weise verwendet.

Gleiches gilt für die Bereitstellung der Konversationsdialogdatenstruktur zum Austausch über ein Kommunikationsnetz (Merkmal **(h)**). Denn auch mit diesem Merkmal wird lediglich der bestimmungsgemäße Gebrauch der DCM-Plattform (des Rechners bzw. Servers), durch die Funktion eines Zugriffs auf Daten, die bspw. in der Datenbank gespeichert sind, angegeben.

Auch liegt keinem der weiteren einzelnen Einrichtungen (Merkmale **(a)** bis **(g)**) ein technisches Problem zugrunde, da es sich lediglich um Elemente innerhalb der DCM-Plattform handelt, die für die Abarbeitung einzelner Arbeitsschritte verwendet werden. Diese Abarbeitung der genannten Schritte in den Einrichtungen entspricht der Abbildung von sequentiellen Dialog-Prozessen in ein Computerprogramm.

So wird in der Identifikationseinrichtung (erstes Modul) ein Ziel mit einer Datenkennung identifiziert, wobei durch die Datenkennung eine programmorientierte Zuordnung zu dem Ziel hergestellt wird. In den folgenden Einrichtungen (Modulen) wird die Erzeugung eines Dialogs (bspw. einer ersten Frage) mittels eines Programms und die Aufzeichnung, d. h. das Speichern der Antwort, sowie die Generierung eines weiteren Dialogs (bspw. einer weiteren Frage) basierend auf der Antwort und eines entsprechenden Algorithmus, und ebenfalls das Speichern dieser Antwort durchgeführt. Die nächsten Einrichtungen (Module) fügen den zu speichernden Antworten sogenannte Indizes, wie bspw. eine Nummerierung oder einen Zeitstempel hinzu. Eine derartige Ergänzung von Daten vor dem Ablegen in einem Speicher ist jedoch ebenfalls üblich und entspricht der bestimmungsgemäßen Anwendung einer Speicherfunktion.

Nach alledem ist nicht zu erkennen, dass der Ablauf des zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt würde, was als Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln angesehen werden könnte (vgl. BGH in GRUR 2010, 613 – *Dynamische Dokumentengenerierung*; BGH in GRUR 2011, 610 – *Webseitenanzeige*). Die beanspruchten Arbeitsschritte sind für den Aufbau einer beliebigen Verbindung, der Generierung eines Datenaustauschs und der Speicherung der Daten geeignet. Ein darüber hinausgehender Zusammenhang des Ablaufs mit speziellen technischen Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage ist nicht erkennbar. Auch wird weder in den Ablauf von außen her steuernd eingegriffen, noch entfaltet der Ablauf eine steuernde Außenwirkung.

Damit ist das beanspruchte Verfahren nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 3 i. V. m. Abs. 4 (Programme für Datenverarbeitungsanlagen) vom Patentschutz ausgeschlossen.

2.2 Die Vorrichtung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag ist ebenfalls nicht patentfähig.

Dieser Anspruch unterscheidet sich von Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch das Merkmal **(i)**.

Gemäß diesem Merkmal ist die Vorrichtung in der Lage, den Zeitbedarf der Konversation basierend auf der Konversationsdialogdatenstruktur mit den hinzugefügten Dialogsegmentindizes zu ermitteln.

Mit diesem Merkmal wird aber ebenso kein technisches Problem gelöst. Denn dem Merkmal liegt lediglich die Bestimmung eines Zeitraumes (Zeitbedarf) zugrunde, welcher anhand der gespeicherten Daten ermittelt wird. Diese Ermittlung beruht aber ebenfalls auf einer programmorientierten Lösung, mit der Indizes (bspw. Zeitstempel oder Nummerierungen) unter Verwendung einer Software ausgewertet werden und der Zeitraum berechnet wird. Eine besondere technische Ausgestaltung der Zeitermittlung an sich ist, ebenso wie eine Verwendung der ermittelten Werte außerhalb der DCM-Plattform, der Patentanmeldung nicht zu entnehmen.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag kann deshalb nicht anders als Patentanspruch 1 nach Hauptantrag beurteilt werden, da der darüber hinausgehenden Lehre keine Anweisungen zur Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln entnehmbar sind.

2.3 Auch die Vorrichtung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist nicht patentfähig.

Von Patentanspruch 1 nach Hauptantrag unterscheidet sich dieser Anspruch durch die Merkmale **(j)** und **(k)**.

In diesen Merkmalen ist beansprucht, dass eine Erfassung der Konversationsdialogdaten als Entscheidungskette erfolgt und ein Glätten des interaktiven Dialogs mit dem individuellen Ziel entlang eines Entscheidungspfadades ausgeführt wird (Merkmal **(j)**). Weiterhin erfolgt eine automatische Übergabe der Dialogprozessorkomponente an eine andere Dialogprozessorkomponente auf einer anderen Entscheidungskette mit relevanterem Wissen (Merkmal **(k)**).

Die Erfassung als Entscheidungskette sowie das Glätten entlang eines Entscheidungspfadades bedeutet nichts anderes als den Vergleich einer erhaltenen Antwort mit bereits gespeicherten Antworten und die Auswahl des am besten geeigneten (Folge)-Dialogs anhand nicht näher spezifizierter Kriterien. Damit erfolgt aber lediglich eine Abfrage von Daten in einem Speicher, der Vergleich dieser Daten mit vorhandenen Daten und die Auswahl eines bestimmten Datensatzes aus den gespeicherten Daten. Eine über die üblichen Verarbeitungsschritte in einem Rechner hinausgehende Lehre ist nicht zu entnehmen.

Nichts anderes gilt für die automatische Übergabe der Dialogprozessorkomponente auf eine andere Dialogprozessorkomponente auf einer anderen Entscheidungskette mit relevanterem Wissen, d. h. die Übergabe der Daten zu einer besser geeigneten Softwareroutine oder zu einer besser geeigneten Rechnerkomponente. Auch dieser Vorgang spiegelt die Überprüfung der Daten und die anschließende Auswahl eines geeigneten Moduls wieder, wobei hier ebenfalls keine Lehre zu entnehmen ist, die über die üblichen Verarbeitungs- bzw. Zuweisungsschritte in einem Rechner bzw. in einem Programm hinausgeht.

Somit ist der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 nicht günstiger zu beurteilen als der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, da der darüber hinausgehenden Lehre

keine Anweisungen zur Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln entnehmbar sind.

2.4 Der Vertreter der Anmelderin führte aus, dass dem Anmeldegegenstand eine technische Aufgabe zugrunde liege, welche mit technischen Mitteln gelöst werde.

Die Aufgabe sei demnach die Effizienzerhöhung von Dialogsystemen wodurch die Netzbelastung verringert werden könne.

Zur Lösung dieser Aufgabe würden im Wesentlichen die folgenden technischen Merkmale der Ansprüche 1 beitragen.

Hierzu führte der Vertreter der Anmelderin aus, dass für die Analyse des Dialogs bzw. der Datenströme eine Datenverarbeitungs-Vorrichtung und somit eine technische Vorrichtung eingesetzt werden soll.

Diese Ausführungen können die patentrechtliche Beurteilung nicht ändern. Denn, wie bereits ausgeführt, wird im vorliegenden Fall die Vorrichtung, d. h. die DCM-Plattform, in bestimmungsgemäßer Weise zur Abarbeitung von Programmschritten verwendet. Eine darüber hinausgehende besondere technische Ausgestaltung der Vorrichtung ist nicht zu erkennen.

Zusätzlich stellt der Vertreter der Anmelderin dar, dass durch die Analyse der Daten die Effizienz des gesamten Dialogs ermittelt werde, indem der Dialog in Dialogschritte unterteilt wird, die Anzahl der Dialogschritte bestimmt wird und aus der ermittelten Anzahl der Dialogschritte eine Aussage über die Effizienz des Systems getroffen wird. Somit sei die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln gezeigt.

Auch diese Darstellung zeigt keine Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln, da lediglich die Abarbeitung von einzelnen Programmfunktionen (Ausführung von Modulen) angegeben ist. So stellt die Unterteilung des Dialogs in Dialogschritte eine rekursive Anwendung der Programmschritte, d. h. einer Pro-

grammschleife, dar. Diese Programmschritte entsprechen den Dialogelementen der Generierung einer Frage, des Empfangens der entsprechenden Antwort, des Generierens einer auf der Antwort basierenden weiteren Frage und wiederum des Empfangens der Antwort. Die Anzahl der durchlaufenen Schleifen wird bspw. mit einem Zähler ermittelt und der aktuelle Wert des Zählers wird gemeinsam mit den Antworten gespeichert. Damit geht auch dieses Merkmal nicht über die Anwendung eines Iterationszählers und einer Speicherfunktion hinaus. Die Verwendung der endgültigen Zählerwerte für eine Effizienzbestimmung und damit bspw. für eine Beeinflussung der Netzbelastung ist den Merkmalen jedoch nicht zu entnehmen.

Schließlich erläutert der Vertreter der Anmelderin, dass ein Zugriff auf ehemalige Dialogdaten erfolge. Dadurch könne eine Glättung des Dialogs entlang eines Entscheidungspfades erfolgen und es sei die automatische Übergabe der Dialogprozessorkomponente auf eine andere Entscheidungskette mit relevanterem Wissen möglich. Diese Eigenschaften würden ebenfalls die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln wiedergeben.

Diesen Erläuterungen kann ebenfalls nicht gefolgt werden, da zum einen der Zugriff auf ehemalige (gespeicherte) Dialoge lediglich das Auslesen eines Speichers betrifft. Eine besondere technische Ausgestaltung des Lesevorgangs oder des Datensatzes ist nicht beansprucht. Weiterhin betrifft die Glättung des Dialogs die Auswahl eines gespeicherten Dialogs mit einer optimalen Anzahl von Konversationsschritten. Damit ist aber lediglich der datentechnische Vergleich der Länge der gespeicherten Dialoge und die Auswahl (das Aufrufen) des optimalen Dialogs beschrieben. Schließlich wird auch mit der Übergabe der Dialogprozessorkomponente auf eine andere Entscheidungskette mit relevantem Wissen kein technisches Problem, sondern ein Problem der Programmieretechnik beschrieben. Denn die Auswahl des am besten geeigneten Moduls bzw. der am besten geeigneten Routine stellt eine Optimierungsaufgabe bei der Programmierung dar.

2.5 Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag, der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag und ebenso der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 sind nicht gewährbar. Auch die übrigen Patentansprüche (2 bis 15 nach Hauptantrag, 2 bis 15 nach Hilfsantrag bzw. 2 bis 15 nach Hilfsantrag 2) sind nicht gewährbar, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (BGH in GRUR 1997, 120 – *Elektrisches Speicherheizgerät*).

3. Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr sieht der Senat keinen Anlass.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt nach § 80 Abs. 3 PatG nur dann in Betracht, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Billigkeit kann sich u. a. aus der Sachbehandlung oder einem Verfahrensfehler ergeben.

Eine sachliche Fehlbeurteilung, ein Verfahrensfehler oder ein Verstoß gegen die Verfahrensökonomie (vgl. Schulte, Patentgesetz, § 80 Rdn.112) ist aber nicht ersichtlich, denn die Prüfungsstelle hat hinsichtlich der Frage der Technizität auf die relevanten Entscheidungen des BGH verwiesen und darüber hinaus dargestellt, dass gemäß diesen Entscheidungen auch die Einkleidung der Lehre in andere Patentkategorien an der Beurteilung des Patentierungsausschlusses nichts ändert.

Ebenso hat die Prüfungsstelle unter Verweis auf die BGH Rechtsprechung ausgeführt, dass die ursprüngliche Offenbarung dahingestellt bleiben kann, wobei dies implizit auch für die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit gilt. Eine Befassung mit diesen Fragen war entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht erforderlich.

Auch sonst ist kein Grund für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr erkennbar.

4. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen.

Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde erfolgt von Amts wegen. Sie ist zuzulassen, wenn eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 100 Abs. 2 PatG).

Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, über die noch keine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vorliegt, wird mit der vorliegenden Anmeldung nicht aufgeworfen. Dies gilt auch für die von dem Vertreter der Anmelderin aufgeworfene Darstellung, wonach es sich um eine neue Technologie handle, bei der Dialogsysteme auf Roboterbasis mit eigener Intelligenz über Kommunikationsnetze kommunizierten.

Insbesondere in den oben erwähnten Entscheidungen „*Rentabilitätsermittlung*“, „*Wiedergabe topografischer Informationen*“, „*Anbieten interaktiver Hilfe*“, „*Dynamische Dokumentengenerierung*“, „*Webseitenanzeige*“, sowie in weiteren Entscheidungen, etwa „*Logikverifikation*“ (GRUR 2000, 498-501), „*Suche fehlerhafter Zeichenketten*“ (GRUR 2002, 143-146) und „*Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*“ (GRUR 2009, 479-480) hat der Bundesgerichtshof die wesentlichen und auch für den vorliegenden Anmeldegegenstand relevanten Kriterien dargelegt, unter denen ein im Wesentlichen als Computerprogramm implementiertes Verfahren bzw. eine für die Ausführungen des Programms verwendete Vorrichtung als dem Patentschutz zugängliche Erfindung anerkannt werden kann.

Eine vom vorliegenden Beschluss abweichende Rechtsprechung eines anderen Senats des Bundespatentgerichts ist ebenfalls nicht erkennbar.

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