



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 17/16

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. Mai 2018

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2012 014 399.0-53**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2018:080518B17Wpat17.16.0

## Gründe

### I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 20. Juli 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung

„Vorrichtung zum Ermitteln und Ausgeben eines für einen Brillenträger geeigneten Brillenlinsentyp“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 Q des Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhörung vom 26. Januar 2016 mit der Begründung zurückgewiesen, dass dem Anspruch 1 keine Lehre zur Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zu entnehmen sei; daher sei der Anspruch 1 gemäß § 1 Abs. 3 und 4 PatG von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie führt aus, dass weder für den Vorrichtungsanspruch 1 noch für den nebengeordneten Verfahrensanspruch 11 ein genereller Patentierungsausschluss nach § 1 Abs. 3 und 4 PatG vorliege: Die beanspruchte Vorrichtung könne keine „geschäftliche Methode“ und kein „Programm für DV-Anlagen“ sein (unter Verweis auf den „Any Hardware Approach“ des EPA), da die einzelnen beanspruchten Einrichtungen der Vorrichtung per se technische Mittel darstellten. Das Verfahren gemäß Anspruch 11 stelle auch kein ausgeschlossenes Verfahren „als solches“ dar, weil es Anweisungen umfasse, welche die Lösung eines technischen Problems (*nämlich ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit eine wiederholbare Auswahl eines geeigneten Ist-Brillenlinsentyps auf Basis von Seheigenschaften und Bedürfnissen eines Brillenträgers zu treffen* – siehe BGH – rote Taube) mit technischen Mitteln (*Einrichtungen der Vorrichtung, Messgrößen, strukturelle Soll-*

*eigenschaften, Computer, mathematische Verknüpfung über Zuordnungsregeln)*  
bestimmten oder zumindest beeinflussten.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin sechs Hilfsanträge eingereicht.  
Sie stellt nunmehr den Antrag,

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

gemäß Hauptantrag mit  
Patentansprüchen 1 bis 14 und  
Beschreibung Seiten 3, 4, 4a, 8, 9, 15, 16, 18, jeweils vom  
6. Juni 2013, eingegangen am 20. Juni 2013,  
Beschreibung Seiten 1, 2, 5 bis 7, 10 bis 14, 17, 19 und  
7 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 5, 6a, 6b, jeweils vom An-  
meldetag;

gemäß Hilfsantrag 1 mit  
Patentansprüchen 1 bis 12, überreicht in der mündlichen Verhand-  
lung, im Übrigen wie Hauptantrag;

gemäß Hilfsantrag 2 mit  
Patentansprüchen 1 bis 8, überreicht in der mündlichen Verhand-  
lung, im Übrigen wie Hauptantrag;

gemäß Hilfsantrag 3 mit  
Patentansprüchen 1 bis 11, überreicht in der mündlichen Verhand-  
lung, im Übrigen wie Hauptantrag;

gemäß Hilfsantrag 4 mit  
Patentansprüchen 1 bis 7, überreicht in der mündlichen Verhandlung, im Übrigen wie Hauptantrag;

gemäß Hilfsantrag 5 mit  
Patentansprüchen 1 bis 10, überreicht in der mündlichen Verhandlung, im Übrigen wie Hauptantrag;

gemäß Hilfsantrag 6 mit  
Patentansprüchen 1 bis 6, überreicht in der mündlichen Verhandlung, im Übrigen wie Hauptantrag.

Gemäß **Hauptantrag** lauten der geltende Patentanspruch 1 und der ihm nebengeordnete Patentanspruch 11, hier mit einer möglichen Gliederung versehen:

- (a) 1. Vorrichtung (100) zum Ermitteln und Ausgeben eines für einen Brillenträger geeigneten Brillenlinsentyps (3801, 3802) mit
- (b) – einer Seheigenschaftenbereitstellungseinrichtung (104a) zum Bereitstellen von Seheigenschaften des Brillenträgers in Form physikalischer und/oder physiologischer Messwerte
- (c) – einer Bedürfnisbereitstellungseinrichtung (104b) zum Bereitstellen von individuellen Bedürfnissen (3201, 3202, ... 3206) des Brillenträgers in Form von Sehanforderungen und entsprechenden Gewichten
- (d) – einer Brillenlinsentypbereitstellungseinrichtung (104c) zum Bereitstellen einer Mehrzahl an vorbestimmte Eigenschaften aufweisenden Brillenlinsentypen

- (e)** – einer Solleigenschaftenermittlungseinrichtung (106a) zum Ermitteln von Solleigenschaften (4100) eines Brillenlinsentyps in Form von Eigenschaften und entsprechenden Maßzahlen für deren Erforderlichkeit unter Verwendung der bereitgestellten Seheigenschaften und der bereitgestellten individuellen Bedürfnisse (3201, 3202, ... 3206) des Brillenträgers
- (f)** – einer Zuordnungseinrichtung (106b) zum Zuordnen von wenigstens einem Brillenlinsentyp (3801, 3802) aus der Mehrzahl an Brillenlinsentypen zu den Solleigenschaften (4100) nach vorbestimmten Zuordnungsregeln (3601, 3602, 3603, 3604)
- (g)** – einer Brillenlinsentypausgabeeinrichtung (108, 112) zum Ausgeben des wenigstens einen zugeordneten Brillenlinsentyps (3801, 3802; 5010, 5110, 5210).
- (A)** 11. Computerimplementiertes Verfahren (2000) zum Ermitteln und Ausgeben eines für einen Brillenträger geeigneten Brillenlinsentyps mit den Verfahrensschritten:
- (B)** – Bereitstellen (634, 638) von Seheigenschaften des Brillenträgers in Form physikalischer und/oder physiologischer Messwerte
- (C)** – Bereitstellen (636) von individuellen Bedürfnissen (3201, 3202, ... 3206) des Brillenträgers in Form von Sehanforderungen und entsprechenden Gewichten

- (D) – Bereitstellen einer Mehrzahl an vorbestimmte Eigenschaften aufweisenden Brillenlinsentypen
- (E) – Ermitteln von Solleigenschaften (4100) eines Brillenlinsentyps in Form von Eigenschaften und entsprechenden Maßzahlen für deren Erforderlichkeit unter Verwendung der bereitgestellten Seheigenschaften und der bereitgestellten individuellen Bedürfnisse des Brillenträgers
- (F) – Zuordnen von wenigstens einem Brillenlinsentyp (5010, 5110, 5210) aus der Mehrzahl an Brillenlinsentypen zu den Solleigenschaften (4100) nach vorbestimmten Zuordnungsregeln (3601, 3602, 3603, 3604)
- (G) – Ausgeben des wenigstens einen zugeordneten Brillenlinsentyps (5010, 5110, 5210).

Zu den Unteransprüchen 2 bis 10 und 12 sowie den auf ein „Computerprogramm“ gerichteten Ansprüchen 13 und 14 wird auf die Akte (Eingabe vom 6. Juni 2013) verwiesen.

Gemäß **Hilfsantrag 1** werden der Patentanspruch 1 und der ihm nebengeordnete Verfahrensanspruch 9 (ausgehend von den Merkmalen der Patentansprüche 1 und 11 des Hauptantrags) am Ende um folgende Merkmale ergänzt:

**1. ... gekennzeichnet durch**

- (k) – eine Eigenschaftenausgabeeinrichtung (108, 112) zum Ausgeben der vorbestimmten Eigenschaften (5100, 5200) des wenigstens einen zugeordneten Brillenlinsentyps (3801, 3802), wobei

- (I) – die Eigenschaftenausgabeeinrichtung (108, 112) eingerichtet ist, die Solleigenschaften (4100) und die vorbestimmten Eigenschaften (5100, 5200) überlagert darzustellen.

**9. ... gekennzeichnet durch**

- (L) – überlagertes Darstellen der Solleigenschaften (4100) und der vorbestimmten Eigenschaften (5100, 5200).

Zu den Unteransprüchen 2 bis 8 und 10 sowie den auf ein „Computerprogramm“ gerichteten Ansprüchen 11 und 12 wird auf die Akte verwiesen.

Der **Hilfsantrag 2** umfasst die Vorrichtungs-Ansprüche 1 bis 8 des Hilfsantrags 1, unter Streichung von dessen Ansprüchen 9 bis 12.

Gemäß **Hilfsantrag 3** werden der Patentanspruch 1 und der ihm nebengeordnete Verfahrensanspruch 8 (ausgehend von den Merkmalen der Patentansprüche 1 und 11 des Hauptantrags) am Ende um folgende Merkmale ergänzt:

**1. ... gekennzeichnet durch**

- (h) – eine Eigenschaftenausgabeeinrichtung (108, 112) zum Ausgeben der Solleigenschaften (4100)
- (j) – eine Solleigenschafteneingabeeinrichtung (110) zum Ändern der Solleigenschaften (4100), wobei
- (k) – die Eigenschaftenausgabeeinrichtung (108, 112) zum Ausgeben der vorbestimmten Eigenschaften (5100, 5200) des wenigstens einen zugeordneten Brillenlinsentyps (3801, 3802) ausgebildet ist und wobei

- (I) – die Eigenschaftenausgabeeinrichtung (108, 112) eingerichtet ist, die Solleigenschaften (4100) und die vorbestimmten Eigenschaften (5100, 5200) überlagert darzustellen.

**8. ... gekennzeichnet durch**

- (H) – Ausgeben der Solleigenschaften (4100)
- (J) – Ändern der Solleigenschaften (4100)
- (K) – Ausgeben der vorbestimmten Eigenschaften (5100, 5200) des wenigstens einen zugeordneten Brillenlinsentyps (5010, 5110, 5210)
- (L) – überlagertes Darstellen der Solleigenschaften (4100) und der vorbestimmten Eigenschaften (5100, 5200).

Zu den Unteransprüchen 2 bis 7 und 9 sowie den auf ein „Computerprogramm“ gerichteten Ansprüchen 10 und 11 wird auf die Akte verwiesen.

Der **Hilfsantrag 4** umfasst die Vorrichtungs-Ansprüche 1 bis 7 des Hilfsantrags 3, unter Streichung von dessen Ansprüchen 8 bis 11.

Gemäß **Hilfsantrag 5** werden der Patentanspruch 1 und der ihm nebengeordnete Verfahrensanspruch 7, ausgehend von den Merkmalen **(a)** bis **(I)** des Patentanspruchs 1 und den Merkmalen **(A)** bis **(L)** des Patentanspruchs 8 gemäß Hilfsantrag 3, am Ende um folgende Merkmale ergänzt:



**1. ... gekennzeichnet durch ...**

wobei

- (m) – eine Brillenlinsentypeingabeeinrichtung (110) vorgesehen ist, um einen der ausgegebenen Brillenlinsentypen (5010, 5110, 5210) auszuwählen und/oder um wenigstens einen der ausgegebenen Brillenlinsentypen (5010, 5110, 5210) zu ändern.

**7. ... gekennzeichnet durch ...**

- (M) – Auswählen eines der ausgegebenen Brillenlinsentypen (5010, 5110, 5210) und/oder Ändern wenigstens eines der ausgegebenen Brillenlinsentypen (5010, 5110, 5210).

Zu den Unteransprüchen 2 bis 6 und 8 sowie den auf ein „Computerprogramm“ gerichteten Ansprüchen 9 und 10 wird auf die Akte verwiesen.

Der **Hilfsantrag 6** umfasst die Vorrichtungs-Ansprüche 1 bis 6 des Hilfsantrags 5, unter Streichung von dessen Ansprüchen 7 bis 10.

Der Anmeldung soll die **Aufgabe** zugrundeliegen, eine Vorrichtung zum Ermitteln und Ausgeben eines für einen Brillenträger geeigneten Brillenlinsentyps, insbesondere einen elektronischen Brillen-Konfigurator in Form von Hardware und zugehöriger Software, bereitzustellen, welche es dem ECP (Eye Care Professional) ermöglicht, seinen individuellen Verkaufsablauf elektronisch abzuwickeln (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0013]).

Im Beschwerdeschriftsatz wird es als Aufgabe der Erfindung genannt, ein elektronisches Hilfsmittel in Form einer Vorrichtung und eines computerimplementierten

Verfahrens für den Optiker bei der Kundenberatung bereitzustellen, das die Einbeziehung der Bedürfnisse und der Augen-Messwerte des Kunden in die gezielte Auswahl eines Brillenglases und der Varianten bzw. Ausstattungen der Vielzahl an Brillenlinsentypen berücksichtigt.

Im Laufe des Verfahrens wurden folgende Druckschriften als Stand der Technik zitiert:

- D1** EP 2 113 876 A2
- D2** US 2005 / 122 472 A1
- D3** US 2010 / 26 955 A1

## II.

Die rechtzeitig eingegangene und auch sonst zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 11 nach Hauptantrag und des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§§ 1 und 4 PatG).

1. Die vorliegende Anmeldung betrifft eine Vorrichtung bzw. ein computerimplementiertes Verfahren für einen elektronischen Brillen-Konfigurator, durch welche die Arbeit des Optikers bei der Kundenberatung bis hin zur Bestellung einer Brille automatisiert wird.

In der Anmeldung ist ausgeführt, dass die Angebote an Brillenlinsen in den letzten Jahren immer größer und variantenreicher geworden seien (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0002] bis [0009]). Die große Vielfalt an Produkten und Konfigurationsmöglichkeiten mache die Angebote der Hersteller immer unübersichtlicher, und es werde dadurch immer schwieriger, aus diesem Angebot das für den Kunden optimale Brillenglas auszuwählen, und auch dem Kunden die Unterschiede zwischen

den Produkten transparent zu machen. Bisher lieferten die Brillenglasanbieter elektronische Preislisten mit diversen Filter-Funktionen, oder auch Beratungstools für bestimmte Glastypen (z. B. individuelle Gleitsichtgläser). Die bisher auf dem Markt befindlichen Lösungen deckten jedoch immer nur einen Teilaspekt der Brillenglas-Auswahl ab. Insbesondere Hilfsmittel, die die Einbeziehung der Kundenbedürfnisse und der Augen-Messwerte in die gezielte Auswahl des Brillenglases und der Varianten bzw. Ausstattungen berücksichtigen, seien bisher auf dem Markt nicht erhältlich (siehe Abs. [0010] bis [0012]).

Hier will die Anmeldung Abhilfe schaffen. Zwar ist der jeweilige Hauptanspruch aller sieben Anträge als Vorrichtung formuliert; der Schwerpunkt der beanspruchten Lehre liegt jedoch in den einzelnen Verfahrensschritten (die entsprechenden Vorrichtungsmerkmale sind lediglich durch ihre Arbeitsweise beschrieben, nicht durch bestimmte sächliche Ausbildungen, als „eine ...-Einrichtung zum ...“ woran sich das jeweils entsprechende Verfahrensmerkmal wörtlich anschließt).

Gemäß dem Verfahrensanspruch 11 des Hauptantrags besteht das Ziel in der Ermittlung und Ausgabe eines für einen Brillenträger geeigneten Brillenlinsentyps (Merkmal **(A)**) – z. B. mittels eines Bildschirms oder Druckers, vgl. Offenlegungsschrift Abs. [0023].

Dafür werden gemäß Merkmal **(B)** die Seheigenschaften des Kunden in Form physikalischer und/oder physiologischer Messwerte benötigt (siehe Abs. [0016]). Das beanspruchte „Bereitstellen“ dieser Messwerte kann z. B. mittels Tastatur, Mikrofon oder über eine Datenschnittstelle zu Messgeräten erfolgen (Abs. [0017]).

Ferner werden gemäß Merkmal **(C)** die individuellen Bedürfnisse des Kunden (siehe Abs. [0018]) in Form von Sehanforderungen und entsprechenden Gewichten (siehe Abs. [0071] / [0072]) benötigt. Auch hier kann das beanspruchte „Bereitstellen“ mittels Tastatur, Mikrofon oder über eine Datenschnittstelle zu Eingabeeinrichtungen erfolgen (Abs. [0019]).

Als Auswahl-Pool soll gemäß Merkmal **(D)** eine Mehrzahl von Brillenlinsentypen mit bekannten Eigenschaften bereitgestellt werden; der Fachmann (s. u.) wird darunter eine Menge von Datensätzen verstehen, die z. B. von einem üblichen Speichermedium oder einer Datenschnittstelle abgerufen werden können (Abs. [0020]).

Aus den bereitgestellten Seheigenschaften und individuellen Bedürfnissen des Kunden sollen dann nach Merkmal **(E)** Solleigenschaften eines Brillenlinsentyps ermittelt werden (Abs. [0021]), in Form von Eigenschaften und entsprechenden Maßzahlen für deren Erforderlichkeit (Abs. [0076]). Dies geschieht durch einen geeigneten Algorithmus (der nicht weiter beschrieben ist).

Anhand vorbestimmter Zuordnungsregeln können jetzt in dem Auswahl-Pool Brillenlinsentypen gesucht werden, die dem durch die Solleigenschaften gebildeten Anforderungsprofil möglichst nahe kommen (Merkmal **(F)**, siehe Abs. [0022]), und schließlich ausgegeben werden (Merkmal **(G)**) – wie bereits erwähnt z. B. mittels eines Bildschirms oder Druckers (Abs. [0023] bis [0026]). Beispiele für solche Ausgaben zeigen die Figuren 6a und 6b.

Mit den Hilfsanträgen werden zusätzliche Maßnahmen mit beansprucht, etwa die Ausgabe und eine Änderungsmöglichkeit für die Solleigenschaften (Merkmale **(H)** und **(J)**, siehe Abs. [0024] / [0025]) oder eine Ausgabe der Eigenschaften wenigstens eines als geeignet ermittelten („zugeordneten“) Brillenlinsentyps (Merkmal **(K)**, siehe Abs. [0026]). Außerdem sollten die Solleigenschaften und die Eigenschaften der als geeignet ermittelten Brillenlinsentypen überlagert dargestellt werden können, um einen besonders anschaulichen Vergleich der Vorgaben mit den tatsächlich erreichbaren Eigenschaften zu ermöglichen (Merkmal **(L)**, siehe Abs. [0027] und die Erläuterung zu Figur 5 in Abs. [0077] ff.).

Schließlich kann nach den Hilfsanträgen 5 und 6 noch vorgesehen sein, im Falle der Ausgabe mehrerer geeigneter Brillenlinsentypen einen davon aktiv auszuwäh-

len, oder auch zu ändern, etwa um es dem Kunden zu ermöglichen, den Einfluss des gewählten Typs auf die Eigenschaften zu prüfen und mit dem Anforderungsprofil zu vergleichen (Merkmal **(M)**, siehe Abs. [0030]).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, einen elektronischen Brillen-Konfigurator basierend auf Seheigenschaften und individuellen Bedürfnissen des Kunden einerseits und einem Katalog von Brillenlinsen mit bekannten Eigenschaften andererseits zu schaffen, ist im vorliegenden Fall ein Softwareentwickler mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet von kundenorientierten Anwendungsprogrammen anzusehen, welcher ggf. zur Frage des Ablaufs typischer Beratungs- und Verkaufsgespräche einen Optiker hinzuzieht.

**2.** Der Hauptantrag hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand seines Verfahrensanspruchs 11 und damit auch der Gegenstand seines auf eine entsprechende Vorrichtung gerichteten Anspruchs 1 zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Inwieweit auch andere Gründe entgegenstehen, kann offen bleiben.

**2.1** Es kann dahinstehen, ob ein Ausschlussstatbestand gemäß § 1 Abs. 3 / 4 PatG vorliegt.

Die Prüfungsstelle hat ihren Zurückweisungsbeschluss damit begründet, dass „dem Anspruch 1 keine Lehre zur Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zu entnehmen“ sei. Daher sei der Anspruch 1 gemäß § 1 Abs. 3 / 4 PatG von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Die Anmelderin tritt dem entgegen. Sie argumentiert, das technische Problem bestehe hier darin, automatisiert ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandes-tätigkeit eine objektivierte und damit wiederholbare Auswahl eines geeigneten Ist-Brillenlinsentyps auf Basis von Seheigenschaften und Bedürfnissen eines Brillen-trägers zu treffen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt die Erteilung eines Patents für ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts mittels Computer dient, „nur in Betracht, wenn der Patentanspruch **über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt**, so dass bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die einen Patentschutz rechtfertigt“ (BGH GRUR 2004, 667 – *Elektronischer Zahlungsverkehr*). Ähnlich ist den Entscheidungen BGH GRUR 2005, 143 – *Rentabilitätsermittlung*, BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen* und BGH GRUR 2005, 141 – *Anbieten interaktiver Hilfe* zu entnehmen, dass ein Verfahren, welches 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** ist.

Soweit ersichtlich, geht die Lehre der Anmeldung über eine Automatisierung der (an sich bekannten) Arbeitsschritte des Optikers gerade nicht hinaus; auch die von der Anmelderin genannte Aufgabe scheint sich darin zu erschöpfen, ein bekanntes Verfahren zu automatisieren, wobei der Fachmann ganz automatisch ergänzt wird: „durch elektronische Datenverarbeitung“ bzw. „durch den Einsatz von Computern“.

Weil aber auch andere Gründe einer Patentfähigkeit entgegenstehen (s. u. **2.2**), kann die Frage, inwieweit ein „konkretes technisches Problem“ vorliegt, offen bleiben. „Die vorgelagerte Prüfung auf das Vorliegen eines Ausschlussstatbestands dient nur einer Art Grobsichtung zur Ausfilterung derjenigen Fälle, in denen der Patentanspruch überhaupt keine technische Anweisung enthält, die sinnvollerweise der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zugrunde gelegt werden kann“ (BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Absatz 31). „Kann

nicht ohne weiteres verneint werden, dass ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird, ist es vorzugswürdig, sogleich zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu „springen“ (vgl. Meier-Beck, Peter: Die Rechtsprechung des BGH zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht im Jahre 2011, in: GRUR 2012, 1178, erster Absatz).

**2.2** Das mit dem geltenden Patentanspruch 11 nach Hauptantrag beanspruchte Verfahren ist weitestgehend aus der Druckschrift **D2** (US 2005 / 122 472 A1) vorbekannt; geringförmige Abwandlungen sind für den Durchschnittsfachmann jedenfalls naheliegend.

Die Lehre der Druckschrift **D2** geht, so wie die vorliegende Anmeldung, von dem Problem aus, dass eine kaum überschaubare Vielzahl von Brillenlinsen und -typen (Abs. [0018]: „given the large array of PAL products on the market“ (mit PAL als Abkürzung für „progressive addition lens“); Abs. [0027]: „single vision lenses ... in preference to a progressive addition lens“) verfügbar ist, und dass es von der Erfahrung des Verkäufers abhängt, wie gut das vorgeschlagene Produkt außer einem bloßen Ausgleich der Fehlsichtigkeit noch weitere Bedürfnisse des Kunden erfüllt (siehe insbes. Abs. [0018] bis [0027]).

Die in **D2** vorgeschlagene Lösung nimmt die Lehre des Patentanspruchs 11 i. W. vorweg: **D2** beschreibt ein computerimplementiertes Verfahren zum Ermitteln und Ausgeben eines für einen Brillenträger geeigneten Brillenlinsentyps (Abs. [0029] – Merkmal **(A)**). Dazu werden Seheigenschaften des Brillenträgers in Form von zumindest physikalischen Messwerten (Abs. [0152], [0158]: prescription data 26) und individuelle Bedürfnisse des Brillenträgers in Form von Sehanforderungen und entsprechenden Gewichten (insbes. Abs. [0152] bis [0154]; Figur 3 / 4) bereitgestellt (Merkmale **(B)** und **(C)**). Eine Mehrzahl an vorbestimmte Eigenschaften aufweisenden Brillenlinsen und auch -typen (siehe dazu noch unten!) wird durch eine „lens design database 15“ bereitgestellt (Abs. [0147], [0203] – Merkmal **(D)**). Aus den Informationen über den Brillenträger werden Solleigenschaften des benötigten

Brillenlinsentyps u. a. in Form von Maßzahlen ermittelt und daraus ein geeigneter Brillenlinsentyp zugeordnet (Abs. [0202], [0203], [0206], [0207], sowie Seite 10 Table 1 – Merkmal **(E)**, teilweise Merkmal **(F)**); der Fachmann liest mit, dass der Computer irgendeine Form von „Zuordnungsregeln“ anwenden muss, um aus den Informationen die beschriebene Datenbank-Abfrage zu erzeugen (Abs. [0203] „to generate a database query“ – Rest von Merkmal **(F)**). Eine Ausgabe des gefundenen Brillenlinsentyps gemäß Merkmal **(G)** ist im gegebenen Zusammenhang selbstverständlich (vgl. auch Abs. [0211] „the lens design is dispensed to the wearer“).

Die Anmelderin hat eingewendet, die Lehre der Druckschrift **D2** betreffe nicht „Brillenlinsentypen“, sondern nur einzelne Linsen. Sie verweist dazu z. B. auf die Absätze [0009] „selection of a particular lens design from the array of available lens designs for an individual wearer“, [0147] „lens design database“, [0089] bis [0091] „selecting an ophthalmic lens design“ u. a. All diese Fundstellen handelten unmittelbar von bestimmten Linsen, aber nicht von Linsentypen. Hingegen sei die vorliegende Anmeldung zusätzlich auf eine Bestimmung des Brillenlinsentyps gerichtet (siehe etwa Offenlegungsschrift Abs. [0011] „Glastypen, z.B. individuelle Gleitsichtgläser“; Abs. [0021] „die ... entsprechende Solleigenschaften für die Brillenlinse und damit den Typ der Brillenlinse zuordnet“; Abs. [0048] Brillenlinsentypen 108a, 108b, 108c; Abs. [0080] ermittelte Brillenlinsentypen werden angezeigt).

Dieses Vorbringen führt jedoch nicht zu einer anderen Beurteilung. Zum Einen befasst sich **D2**, entgegen der Sichtweise der Anmelderin, deutlich auch mit Brillenlinsentypen (vgl. Abs. [0029] „the types of ophthalmic lens designs which are able to be selected“, Abs. [0088] „...dependent upon the type of lens“, sowie claims 60, 70 und 80 „...wherein the types of ophthalmic lenses which are able to be selected or designed includes ...“). Zum Anderen lag es für den Fachmann in jedem Fall nahe, angesichts der fast unüberschaubaren Menge einzelner Linsen bei der Abfrage der Kundenwünsche eine „Zwischen-Ebene“ möglicher Brillenlinsentypen vorzusehen – dies nicht zuletzt auch deshalb, weil die Frage nach dem Linsentyp



vom bisherigen nicht-automatischen Verfahren beim Optiker bereits bekannt war und sich daher bei einer Abbildung auf ein automatisches Verfahren geradezu aufdrängte.

**2.3** Der Vorrichtungsanspruch 1, der lediglich auf einzelne „...-Einrichtungen zum ...“ (woran sich das jeweils entsprechende Verfahrensmerkmal wörtlich anschließt) gerichtet ist, kann nicht anders beurteilt werden, weil er außer den genannten „Einrichtungen“ keine über die Lehre des Patentanspruchs 11 hinausgehenden Merkmale enthält. Sein Gegenstand ist daher ebenfalls durch die Druckschrift **D2** zumindest nahegelegt.

Mit den unabhängigen Patentansprüchen 1 und 11 fallen auch die auf sie zurückbezogenen Unteransprüche.

**3.** Die Hilfsanträge haben ebenfalls keinen Erfolg, da die mit ihnen eingeführten zusätzlichen Merkmale nahelagen oder bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen sind.

**3.1** Die Hilfsanträge 1 und 2 sind nicht gewährbar, weil der Gegenstand ihres (identischen) Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Mit dem Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 1 und 2 wird die Vorrichtung nach Anspruch 1 des Hauptantrags noch um folgende Merkmale ergänzt:

- (k) – eine Eigenschaftenausgabeeinrichtung (108, 112) zum Ausgeben der vorbestimmten Eigenschaften (5100, 5200) des wenigstens einen zugeordneten Brillenlinsentyps (3801, 3802), wobei

- (l) – die Eigenschaftenausgabeeinrichtung (108, 112) eingerichtet ist, die Solleigenschaften (4100) und die vorbestimmten Eigenschaften (5100, 5200) überlagert darzustellen.

Gemäß Merkmal (k) sollen also über das Ausgeben des wenigstens einen ermittelten Brillenlinsentyps hinaus (was mit Merkmal (g) beansprucht ist) explizit auch dessen der Datenbank entnehmbare Eigenschaften ausgegeben werden.

Nachdem aber der Kunde die von ihm gewünschte Eigenschaften (Solleigenschaften) vorgegeben hatte, liegt es nahe, ihm die tatsächlichen Eigenschaften des daraus ermittelten Brillenlinsentyps anzuzeigen, damit er abschätzen kann, inwieweit die Wunsch-Eigenschaften erfüllt werden. So läuft jedenfalls das bisherige nicht-automatische Verfahren beim Optiker ab, und es ist dem Fachmann klar, dass der Kunde bei einem automatischen Verfahren nicht weniger Komfort erwarten wird. Die Lehre, nicht nur den ermittelten Brillenlinsentyp, sondern auch dessen Eigenschaften auszugeben, kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend beurteilt werden.

Das zweite zusätzliche Merkmal (l) sieht vor, die aus den Angaben des Kunden bestimmten Solleigenschaften und die tatsächlichen Eigenschaften des daraus ermittelten Brillenlinsentyps überlagert darzustellen (siehe insbesondere Figur 6a / 6b der Anmeldung und zugehörige Beschreibung). Offensichtlich bietet diese Art der Darstellung eine besonders anschauliche Möglichkeit, die einzelnen Kundenwünsche und das Maß, inwieweit sie jeweils erfüllt werden, zu vergleichen.

Dadurch wird aber kein technisches Problem gelöst. Es handelt sich lediglich um eine besondere Art der Darstellung, letztlich: der Wiedergabe von Information. Bei der Prüfung der Patentfähigkeit haben jedoch Anweisungen, die (nur) die Vermittlung bestimmter Inhalte betreffen und damit darauf zielen, auf die menschliche Vorstellung oder Verstandesfähigkeit einzuwirken, als nicht technisch außer Be-

tracht zu bleiben (vgl. BGH GRUR 2015, 660 – *Bildstrom* III. 2. b) (2) = Rn. 32). Merkmal **(I)** bleibt sonach unberücksichtigt.

Davon ausgehend kann der Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 1 und 2 nicht anders beurteilt werden als der Patentanspruch 1 des Hauptantrags, sein Gegenstand liegt ausgehend von Druckschrift **D2** für den Fachmann nahe.

Mit dem Patentanspruch 1 fällt jeweils der gesamte Hilfsantrag, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

**3.2** Auch die Hilfsanträge 3 und 4 haben keinen Erfolg, weil der Gegenstand ihres (identischen) Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Mit dem Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 3 und 4 wird die Vorrichtung nach Anspruch 1 des Hauptantrags um folgende Merkmale ergänzt:

- (h)** – eine Eigenschaftenausgabeeinrichtung (108, 112) zum Ausgeben der Solleigenschaften (4100)
- (j)** – eine Solleigenschafteneingabeeinrichtung (110) zum Ändern der Solleigenschaften (4100), wobei
- (k)** – die Eigenschaftenausgabeeinrichtung (108, 112) zum Ausgeben der vorbestimmten Eigenschaften (5100, 5200) des wenigstens einen zugeordneten Brillenlinsentyps (3801, 3802) ausgebildet ist und wobei
- (l)** – die Eigenschaftenausgabeeinrichtung (108, 112) eingerichtet ist, die Solleigenschaften (4100) und die vorbestimmten Eigenschaften (5100, 5200) überlagert darzustellen.

Außer den Merkmalen **(k)** und **(l)**, die identisch mit den zusätzlichen Merkmalen der Hilfsanträge 1 und 2 sind und bereits oben im Abschnitt **3.1** erläutert und beurteilt wurden, kommt hier also hinzu, dass auch die Solleigenschaften ausgegeben werden (Merkmal **(h)**), und dass ferner eine Möglichkeit angeboten wird, diese nachträglich zu ändern (Merkmal **(j)**). Dies ist etwa in den Absätzen [0024] und [0025] der Offenlegungsschrift näher erläutert.

Mit keinem dieser Merkmale lässt sich jedoch das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit begründen. Es ist bereits kein konkretes technisches Problem erkennbar, das durch das Ausgeben bestimmter Merkmale oder Eigenschaften oder durch eine Möglichkeit zum Ändern zuvor eingegebener Parameter gelöst würde. Davon abgesehen handelt es sich um übliche Maßnahmen im Rahmen eines Verkaufsgesprächs, die der Kunde vom nicht-automatischen Verfahren kennt und bei einem automatischen Verfahren ganz selbstverständlich erwarten würde.

Mit dem Patentanspruch 1 fällt wieder jeweils der gesamte Hilfsantrag, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

### **3.3**    Nichts anderes gilt für die Hilfsanträge 5 und 6.

Mit dem (identischen) Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 5 und 6 wird die Vorrichtung nach Anspruch 1 der Hilfsanträge 3 und 4 noch um folgendes Merkmal ergänzt:

- (m)** – [wobei] eine Brillenlinsentypeingabeeinrichtung (110) vorgesehen ist, um einen der ausgegebenen Brillenlinsentypen (5010, 5110, 5210) auszuwählen und/oder um wenigstens einen der ausgegebenen Brillenlinsentypen (5010, 5110, 5210) zu ändern.

Damit soll es dem Kunden ermöglicht werden, im Falle der Ausgabe mehrerer geeigneter Brillenlinsentypen einen davon aktiv auszuwählen und auch zu ändern, z. B. um den Einfluss des gewählten Typs auf die Eigenschaften zu prüfen und mit dem Anforderungsprofil zu vergleichen (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0030]). Auch diese Maßnahme löst kein konkretes technisches Problem (vgl. BGH GRUR 2013, 275 – *Routenplanung*: „Anweisungen zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich auf die Anweisung beschränkt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverarbeitung einzusetzen, können jedenfalls bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden“). Außerdem drängt sich ein derartiges Vorsehen einer Möglichkeit für eine Auswahl aus mehreren Optionen und für eine Änderung der Auswahl oder zugeordneter Parameter im Kontext eines Kundenberatungsgesprächs geradezu auf. Nicht anders ging der Optiker auch schon vor dem Anmeldetag der vorliegenden Patentanmeldung vor, wenn er dem Kunden die Vor- und Nachteile von infrage kommenden Brillenlinsentypen vermitteln wollte (wie einzelnen Senatsmitgliedern aus eigener Erfahrung bekannt ist). Allein die Lehre, einen an sich bekannten Arbeitsschritt nunmehr automatisch durch eine entsprechende Einrichtung ausführen zu lassen, kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend beurteilt werden.

An dieser Bewertung ändert sich auch nichts, wenn alle Anspruchsmerkmale „in ihrer Gesamtheit“ betrachtet werden.

Mit dem Patentanspruch 1 fällt wiederum der gesamte Hilfsantrag 5 bzw. 6.

### **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

Baumgardt

Dr. Thum-Rung

Pr