



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 18/17

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
10. Dezember 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2012 008 181.2

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2019 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.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 26. April 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung:

„ Interaktives System zur optimierten Bewältigung von Lebensereignissen “.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 Q des Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhörung vom 26. Januar 2017 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß § 1 Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen sei.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde des Anmelders gerichtet. Er bringt zunächst schriftlich vor, seiner Anmeldung liege das – bisher ungelöste – konkrete technische Problem einer ausreichend schnellen und flächendeckenden Internet-Anbindung in Deutschland zugrunde. Das von ihm beschriebene System löse dieses Problem durch einen Server mit einer einzigartigen Chip-Kombination und besonderen Komprimierungskapazitäten. In der grafischen Gesamt-System-Übersicht (erste Grafik der Anmelde-Unterlagen) sei die völlig neuartige Leistungsfähigkeit seines „Best Practice Servers“ zu ersehen, welcher neben z.B. Videokonferenzen, parallel auch Video-Life-Chats, komprimierte / verschlüsselte Live-Chats usw. abwickele, egal mit welcher ungenügender Bandbreite der jeweilige Nutzer das Internet betrete / nutze.

Zum Einwand einer unzureichenden Offenbarung führt er aus, er habe keine technische Ausbildung genossen. Sicherlich wäre die Beschreibung seiner Erfindung nach einem Ingenieur-Studium wohl sehr viel technischer ausgefallen – inhaltlich, sachlich und technisch wären jedoch immer die gleichen Inhalte beschrieben worden.

In der mündlichen Verhandlung hat der Anmelder die beanspruchte Erfindung weiter erläutert und insbesondere dargelegt, dass sein Verfahren sich ständig an die sich ändernden technischen Umgebungsbedingungen anpassen müsse; so unterlägen z.B. die in Abs. [0008] der Offenlegungsschrift beschriebenen „GEN-Codes der Lebensereignisse“ einer permanenten Veränderung. Daher sei eine detailliertere Beschreibung als die vorliegende gar nicht möglich, weil völlig unvorhersehbar sei, wie die Welt sich entwickele.

Der Anmelder stellt den Antrag,

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

- Patentansprüche 1 bis 9,
- Beschreibung Seiten 1 bis 9 und
- 26 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1a bis 16, jeweils vom Anmeldetag.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet, hier mit der Gliederung aus dem Zurückweisungsbeschluss versehen:

M1 1. Interaktives System zur optimierten Bewältigung von Lebensereignissen zur einfachen Auswahl eines Lebensereignisses aus dem Life-Cycle-Modell und der Anzeige der verknüpften Best-Practice-Einzelschritte, -Informationen, -Berater und -Angebote im „Embedded-Content-Bereich“ zur Anschlußnutzung

dadurch gekennzeichnet,

M2 dass das System auf der Basis der „Nutzen-Wirkungs-Pyramide“ nach Maslow und Prof. Mewes erstellt wird und die zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen, statischen Informationen und Verknüpfungen enthält.

Zum nebengeordneten, auf ein zugehöriges „Benutzerendgerät“ gerichteten Anspruch 8 sowie zu den Unteransprüchen 2 bis 7 und 9 wird auf die Akte verwiesen.

Der Anmeldung soll gemäß Absatz [0007] der Offenlegungsschrift die **Aufgabe** zugrundeliegen, „ein neues holistisches Gesamtkonzept nach Fig. 11 (Information, Beratung, Abschluss von Angeboten) zur einfachen und individuellen Anzeige aller wesentlichen Einzelschritte, Informationen, Beratern und Angebote (s. Fig. 12) zur optimierten Zielführung für alle komplexeren Lebensereignisse – über den gesamten Lebenszyklus des Menschen hinweg – zur Verfügung zu stellen“.

Dabei sieht der Anmelder ein „konkretes technisches Problem“ sinngemäß darin, die Nutzung dieses beschriebenen holistischen Gesamtkonzeptes auch bei nicht ausreichend schneller Internet-Anbindung zu ermöglichen, egal mit welcher ungenügender Bandbreite der jeweilige Nutzer Zugang zum Internet hat.

Zum Stand der Technik wurde im Prüfungsverfahren folgende Druckschrift benannt:

D1 DE 197 50 749 A1

II.

Die Beschwerde ist rechtzeitig eingegangen und auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 bei Berücksichtigung nur solcher Merkmale, welche die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (§§ 1 und 4 PatG).

1. Die vorliegende Anmeldung betrifft gemäß Abs. [0001] der Offenlegungsschrift „ein interaktives System zur persönlichen Beratung und individuellen Zielführung bei komplexeren Lebensereignissen im Rahmen des menschlichen Life Cycles (Lebenszyklus) sowie zur Strategie-, Informations-, Finanz- und Versorgungs-Optimierung (Fig. 5d) nach dem in Fig. 7e beispielhaft dargestellten Wirkungsmodell“, welches „Vertrieb, Marketing und Kommunikation erstmalig ganzheitlich bündelt“.

Zur Realisierung wird ersichtlich ein bekanntes Datenverarbeitungssystem (Benutzer-Endgerät mit Internetzugang) genutzt, wobei die Lehre der Anmeldung sich i.W. auf die Art der verwendeten Daten („Life-Cycle-Modell“ gemäß Figur 7e, Figur 14 u.a., „Nutzen-Wirkungs-Pyramide“ nach Maslow und Prof. Mewes usw.) und auf deren Strukturierung (vgl. etwa Figur 7d, Figur 15) bezieht.

Soweit die Lehre der Anmeldung technische Aspekte berührt, werden diese in den ursprünglichen Unterlagen lediglich benannt bzw. als bekannt vorausgesetzt (z.B. Abs. [0008] „konsequente Nutzung der technischen Möglichkeiten“; Abs. [0011] „netzwerkfähiges Endgerät“, „Zusatzgeräte“, „Videokonferenzterminals“ u.a.; Abs. [0042] „interaktive Endgeräte“, „Point of Service-Geräte“, „Server mit Datenbank“; Abs. [0043] „Informations-, Berater-, Trend- und Angebotsserver (S4)“ u.a.). Konkrete technische Maßnahmen, durch welche die gewünschten Eigenschaften (wie z.B. die nachträglich erläuterte schnellere Internet-Anbindung durch Reduzierung der Datenmenge; vgl. auch Abs. [0012]: „Das gesamte System zeichnet sich dabei

durch seine äußerst hohe Flexibilität und maximale Aktualität aus“) erreicht werden, sind der gesamten Anmeldung nicht zu entnehmen.

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, ein interaktives System der beschriebenen Art bereitzustellen, kann in prinzipieller Übereinstimmung mit der Prüfungsstelle (siehe Zurückweisungsbeschluss Seite 2) ein Diplom-Informatiker angesehen werden, der über eine mehrjährige Berufserfahrung in der Entwicklung von internetfähigen Kommunikationsplattformen verfügt. Dieser technische Fachmann erhält die Angaben, wie er die Benutzerschnittstelle und die sich aus deren Nutzung ergebenden Beratungs-Verfahren gestalten soll (siehe Anmeldung Figur 1a bis Figur 16), von einem nicht-technischen Fachmann (z.B. einem Betriebswirtschaftler, Psychologen, Marketing-Manager oder Kundenberater) als Vorgaben.

2. Der Antrag des Anmelders auf Patenterteilung muss ohne Erfolg bleiben, weil die Lehre seiner Anmeldung in der Fassung vom Anmeldetag keine technische Lehre enthält, die über die übliche Nutzung einer bekannten Datenverarbeitungsanlage hinausginge; d.h. die Anmeldung lehrt keinerlei technische Merkmale, die bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit (§ 4 PatG) berücksichtigt werden können.

2.1 Im Ansatz ist der Argumentation der Prüfungsstelle zuzustimmen, dass die Lehre der Anmeldung keine Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems angibt (siehe Zurückweisungsbeschluss Seite 3 / 4). Dies betrifft insbesondere den geltenden Patentanspruch 1, der zusätzlich noch (außer evtl. dem Begriff „Anzeige“) nicht ein einziges konkretes technisches Merkmal enthält.

Zwar kann dem Anmelder ohne weiteres darin gefolgt werden, dass eine „ausreichend schnelle und flächendeckende Internet-Anbindung in Deutschland“ am Anmeldetag ein oft noch nicht gelöstes technisches Problem darstellte. Die Anmeldung

gibt aber ebenfalls keine Lösung dafür an. Sie nennt lediglich „Best-Practice-Server“, ohne in irgendeiner Weise näher zu beschreiben, durch welche technischen Maßnahmen diese Server das genannte Problem lösen könnten. Insbesondere ist die vom Anmelder angesprochene „besondere Komprimierung“ in der Anmeldung nirgendwo näher beschrieben.

Der Anmelder hat auf nachträglich eingereichte Erläuterungen verwiesen. Diese dürfen jedoch nicht herangezogen werden, da der Gegenstand der Anmeldung nicht über das hinaus erweitert werden darf, was ein Durchschnittsfachmann den ursprünglich eingereichten Unterlagen „unmittelbar und eindeutig“ entnehmen kann (vgl. BGH GRUR 2010, 910 – *Fälschungssicheres Dokument*, m.w.N.).

Auch die persönlichen Umstände des Anmelders, hier vielleicht seine „nicht-technische“ Ausbildung, fließen in die Beurteilung einer Patentanmeldung nicht ein. Zu prüfen ist, ob sich die beschriebene bzw. beanspruchte Lehre für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab (PatG § 4). Zuständiger Fachmann ist der Fachmann des technischen Gebiets, auf dem die Erfindung liegt, also derjenige Fachmann, dem üblicherweise die Lösung der gestellten Aufgabe übertragen wird (vgl. Schulte, PatG, 10. Auflage (2017), § 4 Rn 46). Auf die etwaigen subjektiven Anstrengungen, Kenntnisse oder Vorstellungen des Erfinders kommt es nicht an, sondern allein der objektive Gehalt der Anmeldungsunterlagen ist maßgeblich (vgl. Busse, PatG, 8. Auflage (2016), § 4 Rn 11, Rn 14).

Dass die Lehre der Erfindung nicht im Detail beschrieben werden könne, weil sie einer permanenten Veränderung unterliege (wie der Anmelder vorbringt), kann ebenfalls nicht weiterhelfen. Nach PatG § 34 Abs. 4 muss die Erfindung in der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart werden, dass ein Fachmann sie ausführen (nacharbeiten) kann. Genügen die Angaben in der Anmeldung hierfür nicht, kann kein Patent erteilt werden.

Ungeachtet der fehlenden technischen Aspekte enthält die Anmeldung durchaus eine ausführliche Lehre und konkrete Beispiele für ein „holistisches Gesamtkonzept ... (Information, Beratung, Abschluss von Angeboten) zur einfachen und individuellen Anzeige aller wesentlichen Einzelschritte, Informationen, Beratern und Angebote ... zur optimierten Zielführung für alle komplexeren Lebensereignisse“. Diese Lehre und die zugehörigen Beispiele haben jedoch durchweg nicht „auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnisse“ (vgl. BGH GRUR 2000, 498 – *Logikverifikation*) zur Grundlage, sondern basieren auf Erkenntnissen aus dem Bereich der Psychologie, der Soziologie, der Wirtschaftswissenschaften u.a., so dass die konkret vorgeschlagenen einzelnen Maßnahmen als „nichttechnische Vorgaben für den technischen Fachmann“ zu beurteilen sind. Derartige Vorgaben können aber bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht berücksichtigt werden (BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Leitsatz b).

2.2 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist das „Interaktive System“ des Patentanspruchs 1 allerdings nicht, wie von der Prüfungsstelle festgestellt, gemäß § 1 Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen.

Denn § 1 Abs. 3 PatG bezieht sich lediglich auf die dort genannten „Pläne, Regeln und Verfahren“ sowie auf „Programme für Datenverarbeitungsanlagen“. Ein „System“ ist hingegen als Einheit von Hardware- und Softwarekomponenten eines Computers zu verstehen (vgl. den Senatsbeschluss 17 W (pat) 10/03 vom 13. Mai 2004 – *Systemansprüche*, in: BPatGE 48, 196) und kann deshalb nicht wie ein reines „Verfahren“ oder „Programm“ vom Patentschutz ausgeschlossen sein (BGH, Beschluss vom 27. März 2018 – X ZB 11/17, **II. 3 b**), in: JURIS).

2.3 Nachdem das mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte „Interaktive System“ aber keine Merkmale enthält, welche die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (s.o. **2.1**), und insbesondere nicht auf konkrete technische Maßnahmen gerichtet ist, welche eine Nutzung bei Internet-Zugängen mit nur geringer Bandbreite ermöglichen könnten, bleibt

ihm kein Merkmal, das bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen wäre (vgl. den o.g. Beschluss X ZB 11/17 des Bundesgerichtshofs). Das beanspruchte System geht aus technischer Sicht nicht über ein bekanntes, übliches Datenverarbeitungssystem (Benutzer-Endgerät mit Internetzugang und Software zur Geräte-Bedienung – vgl. rein beispielhaft die Druckschrift **D1**) hinaus.

Der Patentanspruch 1 ist sonach nicht gewährbar, weil sein Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Mit dem Patentanspruch 1 fallen zwangsläufig der nebengeordnete Patentanspruch 8 und alle Unteransprüche, weil über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (vgl. BGH GRUR 1997, 120 – *Elektrisches Speicherheizgerät*).

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

Fa