



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 318/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. Juli 2009

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 103 19 887

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder sowie des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

beschlossen:

Das deutsche Patent 103 19 887 wird widerrufen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe:

I.

Auf die am 25. April 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patentanmeldung 103 19 887.3 - 53 wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F das Patent unter der Bezeichnung

"Verfahren zum Angleichen eines auf einer Client-Datenverarbeitungseinrichtung angezeigten Datenbestandes an einen auf einer Server-Datenverarbeitungseinrichtung gespeicherten Quelldatenbestand"

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 3. März 2005.

Gegen das Patent ist am 21. April 2005 Einspruch erhoben worden. Der Einsprechende macht im Einspruchsschriftsatz geltend, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig, weil er nicht neu sei und nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zur Stützung seines Vorbringens führt er aus, das in dem Patent beschriebene Verfahren werde seit vielen Jahren in so gut wie allen Versions-Verwaltungssystemen der Welt eingesetzt; jedes Team, das ernsthaft Software-Programme entwickle, verwende das eine oder das andere Versions-Verwaltungssystem. Beispielhaft verweist er auf CVS, ein Open-Source-Programm zur Versionsverwaltung von Quellcode, und insbesondere den „cvs update“-Befehl. Dazu hat er zwei

Wikipedia-Ausdrucke beigelegt, die als Datum ihrer letzten Änderung den 11. bzw. 19. April 2005 angeben. In einer späteren Eingabe vom 25. Februar 2006 geht er noch weiter auf CVS ein und legt Auszüge eines CVS-Handbuchs vor.

Zur mündlichen Verhandlung ist der Einsprechende nicht erschienen. Im Einspruchsschriftsatz hat er – in sachdienlicher Auslegung seines Vorbringens – beantragt,

die Patentansprüche 1 – 12 und 15 des Patents DE 103 19 887 B4 zu widerrufen.

Dazu hat er dann noch eindeutig erklärt: „gegen die Ansprüche 13 und 14 wird kein Einspruch eingelegt“ (siehe Einspruchsschriftsatz Seite 2 unter V.).

Die Patentinhaberin hat schriftlich und mündlich vorgetragen, der Einspruch sei mangels ausreichender Substantiierung nicht zulässig. Der Einsprechende habe nämlich weder ein Dokument angegeben, aus dem zweifelsfrei hervorgehe, dass das Verfahren nach Patentanspruch 1 zum Anmeldezeitpunkt zum Stand der Technik gehörte, noch habe er eine Vorbenutzung inklusive der hierfür notwendigen konkreten Angaben geltend gemacht. Es sei mithin nicht möglich, die Behauptungen des Einsprechenden allein anhand der mitgeteilten Umstände ohne eigene Ermittlungen zu überprüfen; im Gegenteil bleibe es dem Senat und ihr als Patentinhaberin überlassen, diese Umstände erst noch zu ermitteln.

Ein Versions-Verwaltungssystem für Quellcode sei zumindest dem im Rahmen des Hilfsantrags I zuständigen Fachmann, einem Energie- oder Verfahrenstechniker, keinesfalls bekannt oder gar vertraut. Ferner sei es äußerst fraglich, ob selbst bei Bekanntheit dieses Tools dessen Funktionsweise im Einzelnen bekannt sei.

Auch bei Zulässigkeit des Einspruchs müsste sie davon ausgehen, dass das Versions-Verwaltungssystem CVS der Patentfähigkeit nicht entgegenstehe, da die genaue Funktionalität des Befehls „cvs update“ nicht belegt worden sei.

Zur Frage der Zugänglichkeit zum Patentschutz hat die Patentinhaberin vorgetragen, eine konkrete technische Problemstellung sei darin zu sehen, dass für eine Echtzeitfähigkeit des gesamten Systems die zu übertragende Datenmenge klein gehalten werden müsse, damit das Übertragungsnetzwerk nicht zu stark ausgelastet und andere wichtige Daten blockiert würden. Als technisches Mittel zur Lösung sehe sie die Bereitstellung des Kennwertes an, der die Aussortierung der bereits übertragenen Daten erst möglich mache. In Übereinstimmung mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu „Seitenpuffer“ werde hier eine Datenverarbeitungsanlage in ihrer Leistungsfähigkeit verbessert; es handele sich nicht um eine an einen Programmierer gerichtete Lehre. Weil ein „technischer Effekt“ vorliege, nämlich die Datenbelastung des Netzwerks verringert werde, dürfte die beanspruchte Lehre nicht an der Frage der Zugänglichkeit zum Patentschutz scheitern.

Zu ihrem Hilfsantrag II, der sich auf die Merkmale des nicht angegriffenen Unteranspruchs 13 beschränkt, verweist sie auf die Rechtsprechung des 7. Senats (7 W (pat) 303/04). Dort wird die Bindungswirkung an den Antrag des Einsprechenden bejaht unter Hinweis auf eine entsprechende „überwiegend in Literatur und Rechtsprechung vertretenen Auffassung“ bzw. das juristische Prinzip „ne ultra petita“. Demnach sei sozusagen automatisch von einer Rechtskraft des Patents im nicht angegriffenen Umfang auszugehen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das angegriffene Patent aufrechtzuerhalten

gemäß **Hauptantrag** im erteilten Umfang,

gemäß **Hilfsantrag I** im beschränkten Umfang mit Patentansprüchen 1 – 14 vom 8. Juli 2009, noch anzupassender Beschreibung und 3 Blatt Zeichnungen mit 3 Figuren,

gemäß **Hilfsantrag II** im beschränkten Umfang mit Patentansprüchen 1 – 13 vom 8. Juli 2009, im Übrigen wie Hilfsantrag

I.

Sie regt ggf. die Zulassung der Rechtsbeschwerde an zu der Rechtsfrage, ob der auf bestimmte Patentansprüche beschränkte Einspruch für die mit der Entscheidung befasste Stelle Bindungswirkung entfalte.

Der Patentanspruch 1 gemäß **Hauptantrag**, d. h. in der erteilten Fassung, hier mit einer denkbaren Gliederung versehen, lautet:

- “(a) Verfahren zum Angleichen eines mittels einer Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a) angezeigten Datenbestandes an einen auf einer Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4) gespeicherten Quelldatenbestand, bei dem die folgenden Schritte durchgeführt werden:
- (b) – Übermitteln eines Vergleichs-Kennwertes (K_V), der den Zeitrang des momentanen Datenbestandes der Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a) angibt, von der Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a) an die Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4);
 - (c) – Ermitteln eines Teils des Quelldatenbestandes der Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4), der einen jüngeren Zeitrang aufweist als der durch den Vergleichs-Kennwert (K_V) angegebene Zeitrang des momentanen Datenbestandes der Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a);
 - (d) – Übermitteln des ermittelten Teils des Quelldatenbestandes an die Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a); und

- (e) – Aufnehmen des von der Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4) übermittelten Teils des Quelldatenbestandes in den Datenbestand der Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a) unter Bildung eines aktualisierten Datenbestandes der Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a).“

Wegen der Unteransprüche 2 – 15 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Die zugrundeliegende **Aufgabe** soll darin bestehen, ein Verfahren zum Angleichen eines auf einer Client-Datenverarbeitungseinrichtung angezeigten Datenbestandes an einen mittels einer Server-Datenverarbeitungseinrichtung gespeicherten Quelldatenbestand anzugeben, bei dem möglichst kleine Datenmengen zwischen der Server-Datenverarbeitungseinrichtung und der Client-Datenverarbeitungseinrichtung übertragen werden müssen (siehe Patentschrift Absatz [0013]).

Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag I**, mit einer entsprechenden Gliederung und Kennzeichnung der Änderungen gegenüber dem Hauptantrag versehen, lautet:

- “(a*) Verfahren zum Angleichen eines mittels einer Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a) **eines Automatisierungssystems einer energietechnischen Anlage** angezeigten Datenbestandes an einen auf einer **mit der Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a) über ein Netzwerk (5) verbundenen** Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4) **des Automatisierungssystems der energietechnischen Anlage** gespeicherten Quelldatenbestand **von den jeweiligen Status der energietechnischen Anlage angehenden Datenwerten**, bei dem die folgenden Schritte durchgeführt werden:
- (b*) – Übermitteln eines Vergleichs-Kennwertes (K_V), der den Zeitrang des momentanen Datenbestandes der Client-Daten-

verarbeitungseinrichtung (6a) angibt, von der Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a) **über das Netzwerk (5)** an die Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4);

- (c) – Ermitteln eines Teils des Quelldatenbestandes der Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4), der einen jüngeren Zeitrang aufweist als der durch den Vergleichs-Kennwert (K_V) angegebene Zeitrang des momentanen Datenbestandes der Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a);
- (d*) – Übermitteln des ermittelten Teils des Quelldatenbestandes **über das Netzwerk (5)** an die Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a); und
- (e) – Aufnehmen des von der Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4) übermittelten Teils des Quelldatenbestandes in den Datenbestand der Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a) unter Bildung eines aktualisierten Datenbestandes der Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a).“

Wegen seiner Unteransprüche 2 – 14 wird auf die Akte verwiesen.

Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag I** entspricht durch Aufnahme der Merkmale der Unteransprüche 10 und 13 dem erteilten, nicht angegriffenen Unteranspruch 13 und lautet, mit einer entsprechenden Gliederung versehen:

- “(a) Verfahren zum Angleichen eines mittels einer Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a) angezeigten Datenbestandes an einen auf einer Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4) gespeicherten Quelldatenbestand, bei dem die folgenden Schritte durchgeführt werden:
- (b) – Übermitteln eines Vergleichs-Kennwertes (K_V), der den Zeitrang des momentanen Datenbestandes der Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a) angibt, von der Client-Daten-

verarbeitungseinrichtung (6a) an die Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4);

- (c)** – Ermitteln eines Teils des Quelldatenbestandes der Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4), der einen jüngeren Zeitrang aufweist als der durch den Vergleichs-Kennwert (K_V) angegebene Zeitrang des momentanen Datenbestandes der Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a);
- (d)** – Übermitteln des ermittelten Teils des Quelldatenbestandes an die Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a); und
- (e)** – Aufnehmen des von der Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4) übermittelten Teils des Quelldatenbestandes in den Datenbestand der Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a) unter Bildung eines aktualisierten Datenbestandes der Client-Datenverarbeitungseinrichtung (6a), wobei
- (f)** – von zumindest einem an die Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4) angeschlossenen elektrischen Gerät (2a-2e) Datenwerte an die Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4) übermittelt werden und
- (g)** – diese übermittelten Datenwerte auf der Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4) unter Ergänzen des Quelldatenbestandes gespeichert werden und wobei
- (h)** – als das zumindest eine an die Server-Datenverarbeitungseinrichtung (4) angeschlossene elektrische Gerät (2a-2e) ein Feldgerät verwendet wird.“

Wegen seiner Unteransprüche 2 – 13 wird ebenfalls auf die Akte verwiesen.

II.

Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist zulässig. Er hat auch Erfolg und führt zum Widerruf des Patents; denn der Gegenstand des Streitpatents (Hauptan-

trag) wie auch der beiden Hilfsanträge ist dem Patentschutz grundsätzlich nicht zugänglich, da es an einem konkreten technischen Problem und an einer Lösung mit technischen Mitteln fehlt (BGH BIPMZ 2005, 77 „Anbieten interaktiver Hilfe“; BIPMZ 2005, 177 „Rentabilitätsermittlung“ m. w. H.). Eine Bereicherung der Technik, die einen Patentschutz rechtfertigen könnte (vgl. BGH BIPMZ 2004, 428 „Elektronischer Zahlungsverkehr“), ist nicht erkennbar.

1. Nach Überzeugung des Senats genügt der vorliegende Einspruch noch den Anforderungen an die Substantiierungspflicht und ist daher als zulässig anzusehen.

1.1 Nach § 59 Abs 1 Satz 4 / Satz 5 PatG sind innerhalb der Einspruchsfrist die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, im Einzelnen anzugeben. Die Begründung eines Einspruchs genügt diesen gesetzlichen Anforderungen nur dann, wenn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände darin so vollständig dargelegt sind, dass der Patentinhaber und der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts (§ 147 Abs. 3 PatG in der bis Juni 2006 gültigen Fassung) daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können, vgl. BGH BIPMZ 1987, 203 „Streichgarn“ II. 2c).

Diese Substantiierungspflicht, deren Verletzung die Unzulässigkeit des Einspruchs zur Folge hätte, umfasst u. a.,

- die Vor-Veröffentlichung einer Entgeghaltung nachzuweisen,
- den Zusammenhang zwischen dem Gegenstand des angegriffenen Patents und der Lehre der angezogenen Entgeghaltung herzustellen,
- und im Einzelnen zu belegen, welche Merkmale der Entgeghaltung in welcher Weise mit den einzelnen Merkmalen des Streitpatents übereinstimmen.

Beispielsweise reicht es nicht aus, lediglich pauschal zu behaupten, der patentierte Gegenstand sei durch eine Druckschrift vorbekannt oder nahegelegt, vgl. BGH BIPMZ 1972, 173 „Sortiergerät“. Dort hatte der Bundesgerichtshof aber bereits eingeräumt, dass in „besonders klar und einfach liegenden Fällen“ der bloße Hinweis auf ein Dokument anhand seiner Nummer oder Fundstelle ausnahmsweise genügen könnte, wenn sich der Zusammenhang für den sachkundigen Leser „von selbst ergebe“, sich „geradezu aufdränge“.

1.2 Ein vergleichbarer Fall liegt hier vor.

Einerseits ist hier das beanspruchte Prinzip relativ einfach und überschaubar: es lässt sich reduzieren auf das Zuordnen eines Kennwertes zu jedem Datensatz, der dessen Zeitrang angibt, und auf das Filtern der an den Client zu sendenden Daten anhand eines Vergleichs-Kennwertes, den der Server von diesem erhalten hat.

Andererseits ist es dem fachkundig besetzten Senat bekannt, dass „Versions-Verwaltungssysteme“ und insbesondere das vom Einsprechenden zitierte CVS bereits lange vor dem Anmeldetag überall auf der Welt verwendet und sogar im Informatikstudium an vielen Universitäten vorgestellt und eingesetzt worden sind (vgl. dazu auch die vom Einsprechenden verspätet vorgelegten Fundstellen im Schriftsatz vom 25. Februar 2006, Seite 2 / 3); es handelt sich hierbei nicht um irgendein „Spezialwissen“ über ein bestimmtes einzelnes Programm, sondern vielmehr um das Handwerkszeug eines Programmierers, das dieser im Rahmen von Software-Projekten täglich benutzt. Dies gilt auch besonders für den Befehl „cvs update“, der regelmäßig, oft täglich zum Synchronisieren der Dateien des Clients auf den Versionsstand des Servers verwendet wird.

Was dem zuständigen Fachmann als sein „Handwerkszeug“ dermaßen vertraut ist, kann in besonderen Einzelfällen – wie hier – auch ohne ausführlichen Nachweis anerkannt werden. Es müsste als „weltfremd“ gelten, etwa von einem Elektrotechniker einen Nachweis für die Definition von „Kondensator“, oder von

einem ständigen Benutzer grafischer Computeroberflächen einen Nachweis für die Funktionalität des „Papierkorb“-Symbols zu verlangen.

Wenn der Einsprechende daher dieses grundlegende Werkzeug des Informatikers als bekanntes Basiswissen voraussetzt und es ferner jedem einzelnen Merkmal des angegriffenen Hauptanspruchs detailliert gegenüberstellt (siehe Seiten 5 / 6 des Einspruchsschriftsatzes), dann kann das hier ausnahmsweise als hinreichende Substantiierung akzeptiert werden.

Dies gilt auch hinsichtlich des deutlich älteren Zeitrangs von CVS, das bekanntlich in den späten 1980'iger Jahren entwickelt wurde. Die Vor-Veröffentlichung von CVS lässt sich ferner daraus ableiten, dass der Einsprechende im Zusammenhang mit Anspruch 6 auf ein Tool „cvsweb“ verweist, welches am 6. Juli 2002 (d. h. vor dem Anmeldetag) veröffentlicht worden sei, und welches „genau dies für CVS implementiert“. Somit muss auch CVS an diesem Tag veröffentlicht gewesen sein.

1.3 Ob das Versions-Verwaltungssystem CVS den Gegenstand des Streitpatents tatsächlich vorwegnimmt oder nahelegt, ist keine Frage der Zulässigkeit des Einspruchs, sondern der Begründetheit.

1.4 Die Patentinhaberin hat Bedenken gegenüber der Zuverlässigkeit der vom Einsprechenden zitierten Internet-Fundstellen geäußert, insbesondere dass keine Rückschlüsse auf deren Inhalt zum Zeitpunkt der Anmeldung möglich seien.

Diese Bedenken sind grundsätzlich berechtigt, wie es der Senat in seiner Entscheidung „Computernetzwerk-Information“ (17 W (pat) 1/02, in BPatGE 46, 76) bereits festgestellt hat. Sie dürfen aber nicht den Blick dafür verstellen, dass gerade das Internet mehr und mehr zum zentralen Informationsmedium wird und wichtige technische Dokumentation enthält, die inzwischen teilweise schon gar nicht mehr in anderer Form erhältlich ist. Es ist daher keinesfalls sachgerecht, das

Internet als Quelle von Informationen über den Stand der Technik unberücksichtigt zu lassen. Jedoch obliegt es dem Zitierenden, überzeugend darzulegen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt dort zu finden war, und dies durch weitere Angaben zu stützen. Die Frage des Zeitrangs der Internet-Fundstelle unterliegt dann der freien Beweiswürdigung (vgl. beispielsweise den Senatsbeschluss 17 W (pat) 14/03 vom 23. Juni 2005, Seite 7 „Zum Zeitrang von Druckschrift 1“), ähnlich wie bei einer „offenkundigen Vorbenutzung“.

Im vorliegenden Fall waren jedoch die zitierten Internet-Fundstellen und damit auch ihr Zeitrang nicht entscheidungserheblich.

2. Das Streitpatent betrifft den Abgleich von zwei Datenbeständen in einem Client-Server-System, in welchem ein auf einem Server gespeicherter Datenbestand (z. B. im Rahmen eines HTML-Dokumentes) zu einem Client geschickt, dort lokal gespeichert und zur Anzeige gebracht wird. Währenddessen wird der zugrundeliegende Datenbestand auf dem Server fortlaufend aktualisiert (im eingeschränkten Sinne – vgl. Hilfsantrag I – handelt es sich um Datenwerte, die den Status einer energietechnischen Anlage angeben, also um Messdaten, Ereignis- und Alarmmeldungen). Es stellt sich das Problem, solche Aktualisierungen mit möglichst geringem Aufwand in den Datenbestand des Clients zu übernehmen (vgl. Streitpatent Absätze [0004] – [0008]).

Gemäß Absatz [0009] der Patentschrift besteht eine bekannte Lösung darin, in regelmäßigen Zeitabständen die Daten des Servers komplett neu abzurufen, etwa bei einem HTML-Dokument durch die Schaltfläche „Aktualisieren“ des Browser-Programms. Nachteilig daran ist, dass dabei alle Daten neu übertragen werden, auch wenn sich nur ein kleiner Teil des Datenbestandes geändert haben sollte; außerdem der Verlust von gerade vorgenommenen Eingaben auf der HTML-Seite und evtl. von der Cursorposition in der angezeigten Seite. Der Stand der Technik (Absätze [0010] – [0012]) kennt weitere Möglichkeiten, die aber zumeist nicht auf eine Berücksichtigung nur der tatsächlichen Änderungen ausgelegt sind.

Demgegenüber ist im Streitpatent unter Schutz gestellt, dass der Client einen Abgleich auslöst, indem er an den Server einen Kennwert sendet, welcher den Zeitrang seines Datenbestandes kennzeichnet – also etwa die laufende Nummer des im Client vorhandenen „jüngsten“ Datensatzes, oder einen diesem „jüngsten“ Datensatz zugeordneten Zeitstempel; im Server werden dann diejenigen Datensätze ermittelt, die einen jüngeren Zeitrang haben, und an den Client geschickt, welcher sie in seinen Datenbestand integriert und anzeigt. Ganz offensichtlich werden dadurch nur noch die erforderlichen Daten übertragen und somit die Menge der zu übertragenden Daten minimiert.

Zur Lösung der allgemeinen Problemstellung, die Busbelastung zwischen Server und Client möglichst gering zu halten, z. B. um die Echtzeitfähigkeit des Datenverarbeitungssystems nicht zu gefährden (wie es die Patentinhaberin vorträgt), gäbe es grundsätzlich ganz unterschiedliche Ansätze. Ein technisch vorgebildeter Fachmann könnte sich vornehmlich mit den technischen Aspekten der Übertragung von Daten über einen Datenbus auseinandersetzen und in diesem Bereich eine Lösung vorschlagen. Gemäß Streitpatent wurde aber ein völlig anderer Weg beschritten, der auf die Welt der reinen Strukturierung und Verarbeitung von Daten beschränkt ist und irgendwelche technischen Kenntnisse nicht erfordert: dies zeigt sich schon in der selbstgenannten Aufgabe („möglichst kleine Datenmengen ... übertragen“, s. o.) und genauso deutlich in der beanspruchten Lösung, die sich ausschließlich um die Daten dreht und um das Vorsehen eines Kennwertes, welcher ein Sortieren und Filtern der Daten möglich macht.

Als **Fachmann** für die genannte Problemstellung ist daher ein Software-Entwickler oder Informatiker mit mehrjähriger Berufserfahrung anzusehen. Falls ein Ingenieur der Energie- oder Verfahrenstechnik – als Fachmann für die Integration von Sensoren und Aktoren in ein Automatisierungssystem – mit der Aufgabe betraut werden würde (wie es die Patentinhaberin vorträgt), dann würde dieser wegen der Reduktion des Problems auf den Datenverarbeitungsaspekt einen Software-Entwickler oder Informatiker als Spezialisten dieses Bereichs um Hilfe bitten.

3. Der Gegenstand des angegriffenen Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag) ist dem Patentschutz nicht zugänglich (PatG § 1 Abs. 1, 3, 4).

3.1 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. Da das Gesetz Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche vom Patentschutz ausschließt (§ 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG), muss die beanspruchte Lehre vielmehr Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (BGH BIPMZ 2005, 177 „Rentabilitätsermittlung“).

Welches technische Problem durch eine Erfindung gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet (BGH BIPMZ 2005, 77 „Anbieten interaktiver Hilfe“, II. 4 b m. w. N).

Im vorliegenden Fall liegt die tatsächliche Leistung der beanspruchten Lehre darin, in Form des „Vergleichs-Kennwertes (K_V)“ ein Kriterium zur Verfügung zu stellen, anhand dessen der Server die beim Client noch nicht vorhandenen Datensätze identifizieren, also von den bereits an den Client gesendeten unterscheiden kann. Dadurch lässt sich die Menge der zu übertragenden Daten ersichtlich reduzieren.

Das objektive Problem besteht demnach darin, die Verwaltung der im Server gesammelten Datensätze so zu organisieren, dass auf eine Anforderung des Clients hin die „neuen“, zur Aktualisierung erforderlichen Datensätze serverseitig von den schon gesendeten Datensätzen unterscheidbar sind.

Dieses Problem ist ein reines Problem der Datenorganisation, es hat keinen Bezug zur Welt der Technik. Die Idee zur Lösung durch Verwendung eines Vergleichs-Kennwertes, der den Zeitrang des Client-Datenbestandes angibt, und

(implizit) durch Organisieren des Server-Datenbestandes in solcher Weise, dass die dortigen Datensätze nach ihrem Zeitrang gefiltert werden können, verlangt keine technischen Überlegungen. Auch die Idee, dass der Client seinen Vergleichs-Kennwert an den Server sendet (wodurch Server-seitig eine Kennzeichnung der bereits gesendeten Daten erspart wird), ist eine reine Software-Maßnahme, die keinerlei technische Kenntnisse erfordert. Das äußert sich u. a. auch darin, dass der hier zuständige Fachmann (s. o.: Software-Entwickler oder Informatiker) keine speziellen Kenntnisse oder Fähigkeiten auf irgendeinem Gebiet der Technik zu haben braucht.

Da somit ein Datenorganisations-Problem durch Ideen aus dem Bereich der reinen Informatik gelöst wird, liegt keine „schutzwürdige Bereicherung der Technik“ vor (vgl. BGH BIPMZ 2002, 114 „Suche fehlerhafter Zeichenketten“; BIPMZ 2004, 428 „Elektronischer Zahlungsverkehr“), weil das Gebiet der Technik gar nicht erst betreten wird. Sonach ist die beanspruchte Lehre dem Patentschutz grundsätzlich nicht zugänglich.

3.2 Die Patentinhaberin hat demgegenüber vorgetragen, eine konkrete technische Problemstellung liege darin, dass im Hinblick auf eine Echtzeitfähigkeit des Datenverarbeitungssystems die zu übertragende Datenmenge klein gehalten werden müsse, damit das Übertragungsnetzwerk nicht zu stark ausgelastet und andere wichtige Daten blockiert würden. Durch die beanspruchten Maßnahmen werde eine reaktionsschnellere Anzeige der aktuellen Daten beim Client erreicht.

Hier darf aber nicht übersehen werden, dass das „allgemeine“ Problem der Echtzeitfähigkeit bzw. der Minimierung der Netzwerk-Belastung grundsätzlich auf verschiedenste Arten gelöst werden kann; im vorliegenden Fall wurde dieses allgemeine Problem auf ein Datenorganisations- und -verwaltungsproblem (Filtern von Daten, um möglichst kleine Mengen von Daten zu übertragen, s. o. **2.**) reduziert, das damit kein „konkretes technisches Problem“ mehr ist.

Auch der Einwand der Patentinhaberin, in Übereinstimmung mit der „Seitenpuffer“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs werde hier eine Datenverarbeitungsanlage in ihrer Leistungsfähigkeit verbessert, vermochte nicht zu überzeugen.

Der dort zugrunde liegende Sachverhalt befasste sich mit der internen Arbeitsweise einer Datenverarbeitungsanlage, die für sich als technische Vorrichtung im Mittelpunkt der Betrachtung stand. Um zur dort beanspruchten Lehre zu gelangen, war technisches Fachwissen und eine Auseinandersetzung mit den konkreten technischen Baugruppen und Funktionsabläufen in der Datenverarbeitungsanlage erforderlich. Dieser wesentliche, die Patentfähigkeit insoweit begründende Aspekt fehlt jedoch, wie zuvor dargelegt, im vorliegenden Fall.

3.3 Das Patent in der erteilten Fassung kann daher keinen Bestand haben, so dass dem Hauptantrag nicht gefolgt werden konnte.

Dem steht nicht entgegen, dass das Patent in dieser Fassung Ansprüche enthält, die mit dem Einspruch nicht angegriffen worden sind (Patentansprüche 13 und 14). Denn unabhängig davon, ob ein teilweiser Angriff des Einsprechenden eine Bindungswirkung für den Senat erzeugt, kann über den ausdrücklichen Antrag der Patentinhaberin nur in der gestellten Form, d. h. insgesamt entschieden werden (BGH GRUR 2007, 862 „Informationsübermittlungsverfahren II“).

4. Auch in der beschränkten Fassung gemäß Hilfsantrag I ist das Streitpatent dem Patentschutz nicht zugänglich.

4.1 Die Fassung nach Hilfsantrag I unterscheidet sich von der erteilten Fassung in den Merkmalen **(a*)**, **(b*)** und **(d*)**, wonach einerseits Client und Server Bestandteile **eines Automatisierungssystems einer energietechnischen Anlage** sein sollen, und der Quelldatenbestand durch Datenwerte gebildet ist, welche **den jeweiligen Status der energietechnischen Anlage angeben** (zur ursprünglichen Offenbarung siehe Absatz [0033], [0034] der Streitpatentschrift); andererseits sol-

len Client und Server **über ein Netzwerk** verbunden sein und ihre Daten darüber übertragen (siehe den erteilten Unteranspruch 2 des Streitpatents). Die ursprüngliche Offenbarung dieser zusätzlichen Merkmale steht außer Zweifel, der Hilfsantrag I ist insoweit zulässig.

4.2 Durch die vorgenommenen Einschränkungen ändert sich der Charakter des Anspruchsgegenstandes aber nicht so grundlegend, dass jetzt eine technische Erfindung vorläge.

Zwar ist einzuräumen, dass der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag nun nicht mehr auf ein Programm zur Versionsverwaltung von Quellcode gelesen werden kann; er ist „nur noch“ auf das Synchronisieren von technischen Daten wie Messwerten u. ä. im Umfeld einer automatisierten Anlage gerichtet.

Allein der Bedeutungsinhalt der gespeicherten und zu übertragenden Daten kann nach Überzeugung des Senats aber die Zugänglichkeit zum Patentschutz nicht begründen. Eine solche Sichtweise steht in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der in seiner Entscheidung „Rentabilitätsermittlung“ bezüglich der Einsatzdaten eines medizintechnischen Gerätes ausgeführt hat: „Dass die im Rahmen des Verfahrensschritts a verarbeiteten Gerätedaten ihrerseits "technische Daten" sein mögen, ist ebenso ohne Belang. Denn die beanspruchte Lehre befasst sich nicht mit der Frage, wie diese Daten ermittelt werden können, sondern lehrt lediglich, dass diese Daten - ihrer betriebswirtschaftlichen Relevanz wegen - ermittelt werden sollen.“. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um Daten mit „betriebswirtschaftlicher Relevanz“, hier hat die Art der Daten für die Lehre des Streitpatents überhaupt keine Relevanz – sie sind lediglich (austauschbare) Objekte.

In ähnlicher Weise hat es auf die Lehre des Streitpatents keinen wesentlichen Einfluss, zu was für einer Art von Anlage Client und Server zugeordnet sind. Dass es sich um ein Automatisierungssystem einer energietechnischen Anlage handeln

soll, macht aus einem Datenorganisationsproblem kein technisches. Ebenso wenig hilft es weiter, wenn Client und Server über ein Netzwerk verbunden sind. Die „prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre“ (vgl. BGH BIPMZ 2002, 114 „Suche fehlerhafter Zeichenketten“) sind dieselben wie in der erteilten Fassung. Sie dienen gerade nicht der Lösung eines konkreten technischen Problems, sondern unverändert des datenorganisatorischen Problems, Datensätze geeignet zu kennzeichnen, so dass alte Daten von neuen unterscheidbar sind, und die neuen herauszufiltern; dieses Problem wird unverändert durch Maßnahmen aus dem Bereich der reinen Informatik gelöst. Daher ist die Lehre nach Hilfsantrag I vom Patentschutz ausgeschlossen.

5. Hilfsantrag II hat ebenfalls keinen Erfolg, da wiederum kein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird. Das Prinzip der „Antragsbindung“ rechtfertigt es nach Überzeugung des Senats nicht, die fehlende Patentierbarkeit zu übergehen, auch wenn der Einsprechende den zugrundeliegenden Patentanspruch mit seinem Einspruch ausdrücklich nicht angegriffen hat.

5.1 In Hilfsantrag II sind über die erteilte Fassung hinaus noch die Merkmale **(f)**, **(g)** und **(h)** mit in den Patentanspruch 1 aufgenommen worden; der Merkmalsumfang entspricht nun dem ursprünglichen, nicht angegriffenen Unteranspruch 13 (unter Berücksichtigung von dessen Rückbeziehung auf den Unteranspruch 10). Hilfsantrag II ist insoweit daher zulässig.

Die zusätzlichen Merkmale schränken das Streitpatent dahingehend ein, dass der auf dem Server gespeicherte Quelldatenbestand durch Datenwerte ergänzt wird, die von einem Feldgerät übermittelt werden (vgl. auch Absatz [0006], [0024], [0034] der Patentschrift). Letztlich wird damit zum Ausdruck gebracht, dass der anzuzeigende Datenbestand nicht „beliebige Daten“ enthält, sondern Messwerte und Statusinformationen von Feldgeräten eines Automatisierungs- oder Steuer- und Leitsystems, also „**technische Daten**“.

5.2 Dass der Bedeutungsinhalt der Daten die Zugänglichkeit zum Patentschutz nicht begründen kann, ist (unter Bezug auf die Entscheidung „Rentabilitätsermittlung“ des Bundesgerichtshofs) bereits unter **4.2** begründet worden und trifft hier in gleicher Weise zu. Das „objektive Problem“ liegt immer noch in der Organisation und Verwaltung der Datensätze, so dass eine geeignete Filterung möglich ist, und wird durch reine Software-Maßnahmen gelöst. Dass es sich um „technische Daten“ handelt, macht weder das Problem noch die Lösung „technisch“; der Fachmann, der sich damit befasst, benötigt auch in diesem Fall keinerlei technische Kenntnisse – Problem und Lösung sind von der Art der Daten nicht abhängig.

Hilfsantrag II kann daher nicht anders bewertet werden als die ihm vorgehenden Anträge.

5.3 Die Patentinhaberin macht dagegen geltend, der ursprüngliche Anspruch 13 sei von dem Einsprechenden nicht angegriffen worden. Der gestellte Antrag sei auch im Einspruchsverfahren bindend; gemäß dem Rechtsgrundsatz „ne ultra petita“ dürfe dem Einsprechenden nicht „mehr“ zugestanden werden als er beantragt habe. Daher sei das Patent im nicht angegriffenen Umfang und damit im Umfang von Hilfsantrag II ohne weiteres aufrechtzuerhalten.

Diese Auffassung kann sich beispielsweise auf die Rechtsprechung des 7. Senats (7 W (pat) 303/04, ebenso in 7 W (pat) 61/04) und Schulte / Moufang, PatG, 8. Auflage (2008), § 59 Rdn. 191 / 192 (m. w. N. insbesondere auch aus der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts) stützen.

Der erkennende Senat hält jedoch an seiner Rechtsauffassung fest (siehe 17 W (pat) 33/99 „Branddetektion“ in BIPMZ 2001, 324), dass der Antrag des Einsprechenden keine Bindungswirkung hat (zustimmend dazu Benkard / Schäfers, PatG, 10. Auflage, § 59 Rdn 62a / 62b; Hövelmann, Peter: Neues vom deutschen Einspruch. In: Mitt. d. dt. Patentanwälte, 2/2002, S. 49 – 55; 21 W (pat) 339/03 u. a.; nach Busse / Keukenschrijver, PatG, 6. Auflage (2003), § 59 Rdn. 160, ist die Fra-

ge strittig und bisher höchstrichterlich nicht entschieden, siehe dort Fußnote 318). Durch das Einspruchsverfahren wird in Wahrnehmung der öffentlichen Interessen die Möglichkeit eröffnet, das erteilte Patent unter Gesichtspunkten zu überprüfen, die im Erteilungsverfahren nicht bekannt waren. Dabei muss das Interesse der Öffentlichkeit, nicht Scheinrechten ausgesetzt zu sein, Vorrang haben; eine beschränkte Aufrechterhaltung des Patents im nicht angegriffenen Umfang müsste im vorliegenden Fall als „Irreführung der Öffentlichkeit“ (siehe Hövelmann, a. a. O., S. 51 rechte Spalte) verstanden werden, da die fraglichen Ansprüche 13 und 14 offensichtlich nicht anders zu bewerten sind als die übrigen Ansprüche in der erteilten Fassung bzw. in der Fassung nach Hilfsantrag I.

III.

Nach alledem war das Patent zu widerrufen, da sein Gegenstand weder in der erteilten Fassung noch in der Fassung nach Hilfsantrag I oder Hilfsantrag II dem Patentschutz zugänglich ist.

Der Senat hat die Rechtsbeschwerde gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG zugelassen, weil die Rechtsfrage, ob der auf bestimmte Patentansprüche beschränkte Einspruch für die mit der Entscheidung befasste Stelle Bindungswirkung entfaltet, bisher uneinheitlich beantwortet worden ist (vgl. oben).

Dr. Fritsch

Eder

Baumgardt

Wickborn

Me