



# BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 1/18

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
2. Oktober 2019

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2013 001 892.7

...

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Oktober 2019 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 3. Februar 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 10 2013 001 892.7 trägt die Bezeichnung

„Verfahren zur optimierten Anreicherung und Überführung von Daten“

und wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhörung vom 18. Oktober 2017 zurückgewiesen, da die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach dem Hauptantrag sowie den Hilfsanträgen 1 und 2 ausgehend von

**D1** US 2005 / 0 203 935 A1

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, soweit sie ein technisches Problem mit technischen Mitteln lösten.

Gegen den Beschluss der Prüfungsstelle richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie beantragt,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Oktober 2017 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:
  - Patentansprüche 1 bis 10, eingegangen am 29. August 2017,  
hilfsweise gemäß Hilfsantrag 1  
Patentansprüche 1 bis 10, eingegangen am 29. August 2017,  
hilfsweise gemäß Hilfsantrag 2  
Patentansprüche 1 bis 10, eingegangen am 29. August 2017,  
hilfsweise gemäß Hilfsantrag 3  
Patentansprüche 1 bis 10, eingegangen am 17. September 2019,  
hilfsweise gemäß Hilfsantrag 4  
Patentansprüche 1 bis 10, eingegangen am 17. September 2019,  
hilfsweise gemäß Hilfsantrag 5  
Patentansprüche 1 bis 10, eingegangen am 17. September 2019,  
hilfsweise gemäß Hilfsantrag 6  
Patentansprüche 1 bis 9, eingegangen am 17. September 2019,  
hilfsweise gemäß Hilfsantrag 7  
die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen,

- Beschreibung Seiten 1 bis 8, eingegangen am 3. Februar 2013,
- Figur 1, eingegangen am 3. Februar 2013,

2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der seitens des Senats mit einem zusätzlichen Gliederungsunterpunkt f.1 versehene **Patentanspruch 1 nach Hauptantrag** lautet:

„Verfahren zur Anreicherung und Überführung von durch Datenverarbeitungssysteme und/oder Netzwerke zur Verfügung gestellten Daten in mindestens ein Zielsystem mittels mindestens eines Benutzersystems, wobei die Überführung der Daten ein Kopierprozess ist oder in dem Senden der betreffenden Daten über eine Datenübertragungseinheit besteht,

**gekennzeichnet durch** die folgenden Schritte:

- a)** Auswählen mindestens eines Datenblocks aus den zur Verfügung gestellten Daten durch den Benutzer (User) mittels eines der Benutzersysteme;
- b)** manuelles Initiieren der Überführung durch den Benutzer;
- c)** Anreichern der vom Benutzer ausgewählten Informationen mit Anreicherungsdaten (z.B. kontextsensitiven Metainformationen) durch das Benutzersystem;
- d)** Kapseln der ausgewählten Information in ein von dem Zielsystem verständliches Format, in Form von mindestens einem die betreffenden Datenblöcke und Anreicherungsdaten enthaltenden Container;
- e)** Übermitteln der betreffenden Container zum Zielsystem;
- f)** Verarbeiten des Containers im Zielsystem entsprechend der Vorgaben des Zielsystems,

**f.1)** wobei durch die Initiierung in b) die Überführung jedoch noch nicht gestartet wird, sondern die Daten zunächst gemäß den Punkten c) und d) angereichert und verkapselt werden.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 10 nach Hauptantrag wird auf die Akte verwiesen.

**Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1** unterscheidet sich von Patentanspruch 1 des Hauptantrags durch Streichung einer Alternative im Oberbegriff (Änderung hervorgehoben); die weiteren Merkmale sind gegenüber dem Hauptantrag unverändert:

„Verfahren zur Anreicherung und Überführung von durch ~~Datenverarbeitungssysteme und/oder~~ Netzwerke zur Verfügung gestellten Daten in mindestens ein Zielsystem mittels mindestens eines Benutzersystems, wobei die Überführung der Daten ein Kopierprozess ist oder in dem Senden der betreffenden Daten über eine Datenübertragungseinheit besteht,“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 10 nach Hilfsantrag 1 wird auf die Akte verwiesen.

**Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2** unterscheidet sich von Patentanspruch 1 des Hauptantrags durch Anfügen des folgenden Merkmals nach Merkmal f.1; die weiteren Merkmale sind gegenüber dem Hauptantrag unverändert:

**f.2)** „und wobei nur eine einzige Aktion zur Initiierung notwendig ist.“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 10 nach Hilfsantrag 2 wird auf die Akte verwiesen.

**Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3** unterscheidet sich von Patentanspruch 1 des Hauptantrags durch Einfügen des Merkmals b.1 nach Merkmal b sowie durch die Streichung der in Klammern gesetzten Erläuterungen in den Merkmalen a und c (Änderungen hervorgehoben); die weiteren Merkmale sind gegenüber dem Hauptantrag unverändert:

- a\*) „Auswählen mindestens eines Datenblocks aus den zur Verfügung gestellten Daten durch den Benutzer (~~User~~) mittels eines der Benutzersysteme;
- b) manuelles Initiieren der Überführung durch den Benutzer,
- b.1) wobei dieser mittels eines Eingabegerätes durch eine einzige Aktion ein Signal an das betreffende Benutzersystem sendet;
- c\*) Anreichern der vom Benutzer ausgewählten Informationen mit Anreicherungsdaten (~~z.B. kontextsensitiven Metainformationen~~) durch das Benutzersystem;“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 10 nach Hilfsantrag 3 wird auf die Akte verwiesen.

**Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4** unterscheidet sich von Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 durch die folgenden hervorgehobenen Änderungen; die weiteren Merkmale sind gegenüber dem Hilfsantrag 3 unverändert:

- c\*\*) „Anreichern der vom Benutzer ausgewählten Informationen mit Anreicherungsdaten in Form von kontextsensitiven Metainformationen durch das Benutzersystem,
- c.1) wobei die betreffenden Metainformationen vom Benutzersystem automatisch aus den Gesamtinformationen zu dem den Datenblöcken zugrundeliegenden Umfeld ermittelt werden;“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 10 nach Hilfsantrag 4 wird auf die Akte verwiesen.

**Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5** unterscheidet sich von Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 durch Einfügen des folgenden Merkmals d.1 nach Merkmal d; die weiteren Merkmale sind gegenüber dem Hilfsantrag 3 unverändert:

- d.1)** „wobei die Datenblöcke zusammen mit den Anreicherungen in der vom Zielsystem vorgegebenen Form zusammengefasst werden, was die Kapselung in mindestens einen Container darstellt;“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 10 nach Hilfsantrag 5 wird auf die Akte verwiesen.

**Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6** unterscheidet sich von Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 durch Einfügen der folgenden Merkmale nach Merkmal d; die weiteren Merkmale sind gegenüber dem Hilfsantrag 3 unverändert:

- d.1)** „wobei die Datenblöcke zusammen mit den Anreicherungen in der vom Zielsystem vorgegebenen Form zusammengefasst werden, was die Kapselung in mindestens einen Container darstellt,
- d.2)** wobei dies durch Voranstellen eines Kapselblocks vor und/oder hinter die Datenblöcke zusammen mit den Anreicherungen oder Teilmengen der Datenblöcke und/oder Anreicherungen geschieht, wobei die betreffenden Kapselblöcke die Daten enthalten die das Zielsystem benötigt, um die betreffenden Datenblöcke und/oder Anreicherungsdaten verarbeiten zu können;“

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 9 nach Hilfsantrag 6 wird auf die Akte verwiesen.

Die Beschwerdeführerin macht hierzu geltend, dass die geltenden Anspruchssätze jeweils zulässig und die Gegenstände der geltenden Ansprüche dem Patentschutz zugänglich und patentfähig seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 6 gemäß § 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG dem Patentschutz nicht zugänglich sind. Damit fehlen auch die Voraussetzungen für eine Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt nach Hilfsantrag 7.

1. Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Anreicherung und Überführung von Daten, die mittels Datenverarbeitungssystemen und/oder Netzwerken zur Verfügung gestellt werden (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, erster Abs.).

Die Anmeldung geht davon aus, dass ein Nutzer (User) von Daten, die ihm von Datenverarbeitungssystemen oder Netzwerken zur Verfügung gestellt werden, oftmals das Interesse habe, diese Daten oder Teile derselben zu einem späteren Zeitpunkt zu begutachten oder mit anderen Usern zu teilen. Bisher würden dazu die von dem jeweiligen System zur Verfügung gestellten Möglichkeiten in Anspruch genommen, die in der Regel darin bestünden, die betreffenden Daten über eine Kopierfunktion in den Speicher des userseitigen Datenverarbeitungssystems zu kopieren und diese danach über eine Wiedergabefunktion in ein Programm auf diesem Datenverarbeitungssystem zu übertragen, worin die betreffenden Daten dann abgespeichert werden könnten. Nachteil dieses Verfahrens sei, dass es vergleichsweise umständlich sei, viele auf diese Weise gearbete Vorgänge eine erhebliche Zeit benötigten, und nur eine umständliche manuelle Möglichkeit bestehe, die betreffenden Datenblöcke mit weiteren Daten anzureichern (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, zweiter bis vierter Abs.).

Die Anmeldung nennt als **Aufgabe**, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, welches die oben aufgeführten Nachteile überwindet und eine optimierte Datenüberführung

ermöglicht, die sowohl zeitsparend ist als auch die überführten Daten mit allen nötigen und gewünschten Daten anreichert (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, vorletzter Abs.).

Diese Aufgabe soll nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 6 durch die in den jeweiligen Patentansprüchen 1 aufgeführten Verfahren gelöst werden.

Als **Fachmann** für die vorstehend genannte Aufgabe ist ein Programmierer anzusehen, der eine mehrjährige Berufserfahrung in der Programmierung von Benutzerschnittstellen aufweist.

2. Der Fachmann legt dem Anspruchsgegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 6 das folgende Verständnis zugrunde:

Das Verfahren nach **Patentanspruch 1** gemäß **Hauptantrag** ist gemäß Oberbegriff auf ein Verfahren zur Anreicherung und Überführung von durch Datenverarbeitungssysteme und/oder Netzwerke zur Verfügung gestellten Daten in mindestens ein Zielsystem mittels mindestens eines Benutzersystems gerichtet. Bei der Überführung der Daten handelt es sich um einen Kopierprozess (bspw. auf dem Benutzersystem) oder ein Senden der betreffenden Daten über eine Datenübertragungseinheit an ein Zielsystem (vgl. geltende Beschreibung, S. 3, letzter Abs.), wobei Benutzer- und Zielsystem sowie das System, welches die Daten zur Verfügung stellt, übereinstimmen können (vgl. S. 2, vorletzter und letzter Satz). Damit sind lokale Kopierprozesse ebenso umfasst wie ein Versenden lokal vorliegender Daten oder ein Weiterleiten empfangener Daten ausgehend von einem Benutzersystem. Es ist davon auszugehen, dass in allen Fällen die Daten zumindest temporär im Benutzersystem vorliegen, da das Übermitteln bzw. Kopieren durch das Benutzersystem durchgeführt wird.

Hierzu wählt der Benutzer mittels einem Benutzersystem mindestens einen Datenblock aus und initiiert manuell die Überführung dieses mindestens einen ausgewählten Datenblocks (**Merkmale a, b**). In **Merkmal f.1** ist hierzu erläutert, dass durch das (manuelle) Initiieren nicht direkt die Überführung der Daten gestartet wird, sondern die Daten zunächst noch im Rahmen vorbereitender Schritte mit Daten bzw. Informationen gemäß **Merkmal c** angereichert und gemäß **Merkmal d** verkapselt werden. Die Datenblöcke können beliebige Daten enthalten, bspw. Text, Grafiken, Links, Dokumente, Mediendaten, Timestamps, Metadaten und URLs sowie Layoutinformationen (vgl. S. 3, zw. Abs.). Ein manuelles Initiieren bedeutet, dass der Nutzer mittels eines Eingabegerätes durch mindestens eine Aktion mindestens ein Signal an das betreffende Benutzersystem sendet (vgl. S. 3, dr. Abs.).

Das Anreichern der vom Benutzer ausgewählten Information mit Anreicherungsdaten erfolgt durch das Benutzersystem (**Merkmal c**), wobei unter Anreicherungsdaten beispielsweise kontextsensitive Metainformationen zu verstehen sind. Das Sammeln von Metainformationen zu den Datenblöcken erfolgt automatisiert bzw. durch Abfrage weiterer Informationen vom Benutzer. Somit können die relevanten Metainformationen auch vom Nutzer (vorab) festgelegt und dann vom Benutzersystem automatisch ermittelt werden. Bei diesen Metainformationen handelt es sich beispielsweise um Datum, Dokument- oder Webseitentitel, laut HTML vorgegebene Metatags, den Autor oder um von dem Umfeld selbst oder über andere Dienste zusätzlich zur Verfügung gestellte Informationen (vgl. S. 4, zw. Abs.).

Im darauf folgenden Schritt erfolgt ein Kapseln der ausgewählten Information in Form mindestens eines Containers in ein von dem Zielsystem verständliches Format, wobei der Container die betreffenden Datenblöcke – also die vom Nutzer ausgewählten Informationen – und die Anreicherungsdaten enthält (**Merkmal d**). Unter Kapseln ist beispielsweise ein Einbetten der angereicherten Daten (bspw. selektierter Text zusammen mit den Anreicherungsdaten) als Nutzlast in eine SOAP-Nachricht – also in XML Syntax – zu verstehen (vgl. S. 6, drittletzter Absatz).

Danach ist ein Übermitteln der betreffenden Container an das Zielsystem und ein Verarbeiten des Containers im Zielsystem entsprechend der Vorgaben des Zielsystems vorgesehen (**Merkmale e, f**), wobei sich Merkmal f auf einen der jeweiligen

Container nach Merkmal e bezieht. Dabei ist im beanspruchten Verfahren nicht angegeben, wie oder wann das Zielsystem festgelegt wird, an das die Daten nach Merkmal e zu übermitteln sind. Die Verarbeitung des Containers im Zielsystem ist gemäß Beschreibung auf Seite 5, dritter Absatz „im Grunde beliebig“. Sie hängt von Vorgaben des Zielsystems und/oder der Nutzer ab, zu welchen die Beschreibung in den genannten Absätzen einige Beispiele aufführt.

Das Verfahren nach **Patentanspruch 1** gemäß **Hilfsantrag 1** ist auf ein zur Verfügung stellen von Daten durch Netzwerke eingeschränkt (vgl. geänderten Oberbegriff). Auch hierbei liegen die Daten – unabhängig von der Quelle – zum Verkapseln und Überführen durch das Benutzersystem zumindest temporär im Benutzersystem vor, da das Verarbeiten und Überführen durch das Benutzersystem erfolgt.

Im Verfahren nach **Patentanspruch 1** gemäß **Hilfsantrag 2** ist präzisiert, dass nur eine einzige Aktion des Benutzers zur Initiierung, also zum Veranlassen der Anreicherung, Verkapselung und Übermittlung, notwendig ist.

In den **Hilfsanträgen 3 bis 6** ist jeweils im **Patentanspruch 1** präzisiert, dass der Benutzer die Überführung der Daten nach Merkmal b initiiert, in dem er mittels eines Eingabegerätes ein Signal im Rahmen einer einzigen Aktion an das betreffende Benutzersystem sendet (**Merkmal b.1**).

Im **Patentanspruch 1** gemäß **Hilfsantrag 4** sind die Anreicherungsdaten gemäß Merkmal c auf kontextsensitiven Metainformationen eingeschränkt (**Merkmal c\*\***), die vom Benutzersystem automatisch aus den Gesamtinformationen zu dem den Datenblöcken zugrundeliegenden Umfeld ermittelt werden (**Merkmal c.1**). Angaben dazu, wie die als Metainformationen zu ermittelnden Daten festgelegt werden, sind dem Patentanspruch nicht zu entnehmen.

Nach **Patentanspruch 1** gemäß **Hilfsantrag 5** ist die Kapselung in mindestens einen Container dadurch näher charakterisiert, dass die Datenblöcke zusammen mit den Anreicherungen in der vom Zielsystem vorgegebenen Form zusammengefasst

werden. Dies bedeutet im einfachsten Fall, dass Datenblöcke und Anreicherungsdaten beispielsweise in einer Datei oder einer Nachricht zusammengefasst werden (**Merkmal d.1**). Hierzu ist in **Patentanspruch 1** gemäß **Hilfsantrag 6** ergänzend ausgeführt, dass dies durch Voranstellen eines Kapselblocks vor bzw. hinter die Datenblöcke zusammen mit den Anreicherungen oder Teilmengen der Datenblöcke bzw. Anreicherungen geschieht. Die betreffenden Kapselblöcke enthalten dabei die Daten, die das Zielsystem benötigt, um die betreffenden Datenblöcke bzw. Anreicherungsdaten verarbeiten zu können (**Merkmal d.2**). Dies ist seitens des Fachmanns so zu verstehen, dass die Daten der Kapselblöcke beispielsweise in Form eines sogenannten Datei-Headers Informationen zum Datenformat und zu der Datenstruktur des Containers enthalten.

**3.** Der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 bis 6 liegt auf technischem Gebiet im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist bei Erfindungen mit Bezug zu Verfahren der elektronischen Datenverarbeitung zunächst zu klären, ob der Gegenstand der Erfindung auf technischem Gebiet liegt. Dies ist vorliegend der Fall. Denn mit dem jeweiligen Verfahren zur Anreicherung und Überführung von durch Datenverarbeitungssysteme und/oder Netzwerke zur Verfügung gestellten Daten nach Patentanspruch 1 der jeweiligen Haupt- bzw. Hilfsanträge wird die Nutzung von zumindest einer Datenverarbeitungsanlage gelehrt, womit der jeweils beanspruchte Gegenstand dem Gebiet der Technik zuzurechnen ist (BGH, Urteil vom 24. Februar 2011, X ZR 121/09, GRUR 2011, 610, zweiter Leitsatz – Webseitenanzeige).

**4.** Der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 bis 6 ist gemäß § 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG dem Patentschutz nicht zugänglich. Die genannten Patentansprüche enthalten keine Anweisungen, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen

Mitteln dienen (vgl. BGH, Beschluss vom 22. April 2010, Xa ZB 20/08, GRUR 2010, 613, zweiter Leitsatz und Abs. II. 4. c) aa) – Dynamische Dokumentengenerierung).

**a) Zum Hauptantrag**

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 i. V. m. Abs. 4 PatG) muss die beanspruchte Lehre vielmehr Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2004 – X ZB 34/03, GRUR 2005, 143 – Rentabilitätsermittlung, III. 4. a; BGH, – Webseitenanzeige, III. 1. b, a. a. O.).

Welches technische Problem durch eine Erfindung gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2004 – X ZB 33/03, GRUR 2005, 141 – Anbieten interaktiver Hilfe, II. 4. b).

Das objektive Problem, das der vorliegenden Anmeldung zugrunde liegt, ist darin zu sehen, das Kopieren bzw. die Weiterleitung von Informationen durch den Benutzer eines Datenverarbeitungssystems zu verbessern. Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch Anreicherung der zur Überführung an ein Zielgerät ausgewählten Daten nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag.

Die Auswahl und das Veranlassen der Überführung der Daten durch einen Benutzer stehen der Zugänglichkeit des beanspruchten Verfahrens zum Patentschutz zwar nicht entgegen, auch wenn sie Benutzerhandlungen beschreiben. Diese Nutzerhandlungen liefern aber keinen Beitrag zu einer Problemlösung mit technischen Mitteln (vgl. **Merkmale a, b**).

Die durch den Benutzer veranlasste Anreicherung der von ihm ausgewählten Daten lässt keine technischen Zusammenhänge oder Abhängigkeiten erkennen, denen das beanspruchte Verfahren Rechnung trägt (vgl. **Merkmale c, f.1**). Das Hinzufügen von Informationen zu den ausgewählten Daten beruht vielmehr allein auf Festlegungen, die durch den Benutzer oder das Benutzersystem außerhalb des beanspruchten Verfahrens vorbestimmt sind (vgl. geltende Beschreibung, S. 4, zweiter Absatz). Hierbei ist auch nicht ersichtlich, dass die automatische Anreicherung der Daten, die aus entsprechenden Vorgaben resultiert, auf Kenntnissen über die interne Funktionsweise oder die technischen Eigenschaften des Benutzersystems beruht. Vielmehr zeigt der vorliegende Patentanspruch allein eine Verarbeitung von Daten nach vorgegebenen Regeln, die zum Initiierungszeitpunkt zumindest temporär in diesem Benutzersystem vorliegen. Auch die Beispiele, welche die Anmeldung für solche, auf automatische Weise ermittelte Metadaten angibt, legen kein anderes Verständnis des Anspruchs nahe (vgl. S. 4, zweiter Abs.).

Selbst wenn man die Anreicherungsdaten nicht als vom Benutzer eingegebene und an den Empfänger gerichtete Informationen ansieht, ergibt sich aus der (automatisierten) Anreicherung der Daten keine Lösung einer technischen Problemstellung mit technischen Mitteln. Für eine technische Bedeutung der Anreicherungsdaten oder technische Zusammenhänge bei deren Ermittlung ergibt sich kein Anhaltspunkt aus dem beanspruchten Verfahrensablauf oder der zugehörigen Beschreibung. Denn weder die Festlegung und automatische Sammlung der Anreicherungsdaten noch ihre mögliche – aber nicht zwingende – Verwendung im Zielsystem lassen einen Zusammenhang mit technischen Eigenschaften des Netzwerks, des Benutzersystems oder des Zielsystems erkennen, denen durch die Verfahrensschritte erkennbar Rechnung getragen würde.

Dies gilt in gleicher Weise für die Kapselung der ausgewählten Datenblöcke und Anreicherungsdaten in Form mindestens eines Containers (vgl. **Merkmale d, f.1**). Denn diese erschöpft sich in einer Zusammenfassung der Daten in einem für das Zielsystem vorgegebenen Datenformat und stellt im einfachsten Fall eine Datei oder

Nachricht eines vorab festgelegten Formats dar, welche die Datenblöcke und die Anreicherungsdaten enthält. Die Kapselung in ein von dem Zielsystem verständliches Format ist daher ebenfalls nicht den technischen Eigenschaften des Zielsystems geschuldet, sondern beruht wiederum nur auf einer (außerhalb des beanspruchten Verfahrens) vorab erfolgenden Festlegung der Art des Containers, die eine Verarbeitung durch die Datenverarbeitungsprogramme des Zielsystems nach Merkmal f ermöglicht. Die anspruchsgemäße Kapselung der Daten unter Berücksichtigung der gebräuchlichen Datenformate innerhalb des Datenverarbeitungsnetzwerks trägt daher nicht erkennbar den technischen Gegebenheiten des Benutzer- oder Zielsystems bzw. des Netzwerks Rechnung.

Mit technischen Fragen der Übermittlung der Daten zum Zielsystem oder der Verwendung der Daten im Zielsystem setzt sich Patentanspruch 1 des Hauptantrags ebenfalls nicht auseinander (vgl. **Merkmale e, f**). Vielmehr wird nur die jeweilige Eignung des Netzwerks und des Benutzer- bzw. Zielsystems vorausgesetzt.

Die im Patentanspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte Lösung besteht daher nicht darin, ein Datenverarbeitungsprogramm hinsichtlich des zur Ausführung des Verfahrens dienenden Benutzersystems oder des zum Empfang der ausgewählten und angereicherten Daten vorgesehenen Zielsystems so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der entsprechenden Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt (vgl. BGH – Dynamische Dokumentengenerierung, a. a. O., Abs. II. 4. c) cc)). Ein Modifizieren oder grundsätzlich abweichendes Adressieren von Gerätekomponenten ist der jeweils beanspruchten Lösung ebenfalls nicht zu entnehmen (vgl. BGH – Webseitenanzeige, a. a. O., Abs. III. 1. c) bb)), da das beanspruchte Verfahren nur die Eignung von Benutzer- und Zielsystem zur Verarbeitung der beschriebenen Informationen und Anreicherungsdaten voraussetzt.

Die von der Anmelderin vorgelegte Gegenüberstellung des vorliegenden Anspruchsgegenstandes und des Anspruchsgegenstandes in der Entscheidung

17 W (pat) 1/02 des Bundespatentgerichts vom 17. Oktober 2002 zur Patentanmeldung 100 08 949.6 kann keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung der beanspruchten Lehre geben. Dabei kann dahinstehen, in wie weit die dort betrachtete pro-aktive Cache-Speicherung überhaupt mit der vorliegenden, vom Nutzer veranlassten Anreicherung von zu kopierenden oder zu übertragenden Daten vergleichbar ist.

Denn diese Entscheidung des Bundespatentgerichts aus dem Jahr 2002 befasst sich mit der Frage nach dem technischen Charakter bzw. der „Technizität“ des Anmeldegegenstands (vgl. Abschnitt II.2. des Beschlusses) und bezieht sich damit ausschließlich auf § 1 Abs. 1 PatG. Sie betrachtet dagegen nicht, ob das dort beanspruchte, computerimplementierte Verfahren der Lösung einer konkreten technischen Problemstellung mit technischen Mitteln dient. Eine solche Betrachtung des Patentierungsausschlusses nach § 1 Abs. 3 i. V. m. 4 PatG (damals § 1 Abs. 2 i. V. m. 3 PatG) – zusätzlich zur Frage des technischen Charakters nach § 1 Abs. 1 PatG – ist erst seit den Beschlüssen „Elektronischer Zahlungsverkehr“ (X ZB 20/03 vom 24. Mai 2004; vgl. insbes. Abschnitt II.3.a) und „Rentabilitätsermittlung“ (a. a. O.) des Bundesgerichtshofs als gefestigte Rechtsprechung anzusehen, auch wenn der BGH die Frage nach der Lösung einer technischen Problemstellung mit technischen Mitteln im Zusammenhang mit dem Ausschlussstatbestand nach dem damaligen § 1 Abs. 2 i. V. m. 3 PatG bereits in der Entscheidung „Suche fehlerhafter Zeichenketten“ vom 17. Oktober 2001 (X ZB 16/00, Abs. III.) – also vor dem zitierten Beschluss – aufgeworfen hat. Da sich die genannte Entscheidung 17 W (pat) 1/02 nur auf den technischen Charakter des dortigen Anspruchsgegenstandes bezieht, kann sie keinen Anhaltspunkt dafür geben, inwiefern das vorliegend beanspruchte Verfahren den Patentierungsausschluss für Datenverarbeitungsprogramme als solche nach § 1 Abs. 3 i. V. m. 4 PatG im Sinne der aktuellen Rechtsprechung des BGH überwinden kann.

Das Beispiel der Anmelderin zu einer Verfahrensrealisierung als Rohrpostsystem kann ein Überwinden des Patentierungsausschlusses für das beanspruchte Verfahren ebenfalls nicht begründen. § 1 Abs. 3 i. V. m. 4 PatG führt ausdrücklich vom

Patentschutz ausgenommenen Gegenstände wie bspw. Datenverarbeitungsprogramme auf, was nicht ausschließt, dass vergleichbare Verfahren auf Gebieten der Technik realisiert werden können, die dem Patentschutz zugänglich sind. Da die vorliegende Anmeldung auf Datenverarbeitungssysteme im Sinne von Computersystemen oder mobilen Recheneinheiten ausdrücklich Bezug nimmt (vgl. bspw. geltende Beschreibung, S. 2, Z. 18 ff), ist davon auszugehen, dass das beanspruchte Verfahren als Datenverarbeitungsprogramm realisiert werden kann. Es ist daher zu prüfen, ob das beanspruchte Verfahren der Lösung einer konkreten technischen Problemstellung mit technischen Mitteln dient und im positiven Fall nicht unter den Patentierungsausschluss für Datenverarbeitungsprogramme fallen würde. Dabei ist der Patentanspruch nicht unter seinem Wortlaut auszulegen. Für eine – wie von der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen – auf ein mit technischen Mitteln arbeitendes mechanisches Rohrpostsystem zu übertragende Auslegung des beanspruchten Verfahrens ergibt sich kein Hinweis aus dem vorliegenden Anspruch oder den weiteren Anmeldeunterlagen.

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 des Hauptantrags erschöpft sich somit in außertechnischen Maßnahmen der Datenverarbeitung – nämlich der Sammlung, Speicherung und Verwendung von Daten (vgl. BGH, Beschl. v. 20. Januar 2009 – X ZB 22/07 – „Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten“, Abs. II.2.a). Das Verfahren dient damit nicht der Lösung einer konkreten technischen Problemstellung mit technischen Mitteln und ist auf Grund des Patentierungsausschlusses für Datenverarbeitungsprogramme nach § 1 Abs. 3 i. V. m. 4 PatG dem Patentschutz nicht zugänglich.

#### **b) Zum Hilfsantrag 1**

**Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1** unterscheidet sich von Patentanspruch 1 des Hauptantrags darin, dass das Verfahren auf die Alternative beschränkt ist, dass die zur Anreicherung und Überführung ausgewählten Daten durch Netzwerke zur Verfügung gestellt werden (vgl. geänderter Oberbegriff). Die weiteren Anspruchsmerkmale entsprechen denen des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag.

Die Beschränkung der Herkunft der Daten auf Netzwerke führt zu keiner anderen Beurteilung des Anspruchsgegenstands. Denn hieraus folgt für das beanspruchte Verfahren nur, dass eine nicht näher charakterisierte Kommunikation des Benutzersystems mit zumindest einem weiteren Datenverarbeitungssystem über ein Datenverarbeitungsnetzwerk möglich ist. Mit technischen Fragen dieser Kommunikation bzw. der Funktion des Netzwerkes befasst sich dieser Anspruch 1 jedoch nicht. Die Beschränkung auf Netzwerke als Datenquelle hat zudem keine Auswirkungen auf die weiteren Verfahrensmerkmale. Daher gelten die Ausführungen zu Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag in gleicher Weise in Bezug auf Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1.

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 dient somit ebenfalls nicht der technischen Lösung einer konkreten technischen Problemstellung und ist auf Grund des Patentierungsausschlusses nach § 1 Abs. 3 i. V. m. 4 PatG dem Patentschutz nicht zugänglich.

### **c) Zum Hilfsantrag 2**

**Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2** unterscheidet sich von Patentanspruch 1 des Hauptantrags in der Klarstellung, dass nur eine einzige Aktion des Benutzers zur Initiierung der Überführung der Daten notwendig ist (vgl. Merkmal f.2).

Diese Beschränkung der Benutzerhandlungen liefert ebenfalls keinen Beitrag zur Lösung einer technischen Problemstellung mit technischen Mitteln, da damit weder hinsichtlich der Übermittlung der Daten noch zu deren vorausgehenden Anreicherung technischen Gegebenheiten Rechnung getragen wird oder die technischen Mittel des Datenverarbeitungssystems in neuartiger Weise adressiert werden. Vielmehr werden bei der Anreicherung, Kapselung und Übermittlung der Daten ausschließlich Maßnahmen der Datenverarbeitung anhand vorgegebener Regeln und Kriterien (zur Auswahl, zum Datenformat und zum Ziel der Überführung) für den

Nutzer in einem Schritt zusammengefasst. Daher gelten die Ausführungen zu Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag in gleicher Weise für Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2.

Auch das Verfahren nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 dient somit nicht der technischen Lösung einer konkreten technischen Problemstellung und ist auf Grund des Patentierungsausschlusses für Datenverarbeitungsprogramme nach § 1 Abs. 3 i. V. m. 4 PatG dem Patentschutz nicht zugänglich.

#### **d) Zum Hilfsantrag 3**

**Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3** unterscheidet sich von Patentanspruch 1 des Hauptantrags inhaltlich in der Präzisierung, dass das manuelle Initiieren der Überführung der Daten durch den Benutzer mittels eines Eingabegerätes durch eine einzige Aktion in Form eines Signals an das betreffende Benutzersystem erfolgt (vgl. Merkmal b.1). Die Streichung der im Hauptantrag in Klammer gesetzten Erläuterungen führt zu keiner inhaltlichen Änderung der jeweiligen Merkmale (vgl. Merkmale a\*, c\*)

Ein Signalisieren von Nutzereingaben mittels eines Eingabegerätes an das betreffende Benutzersystem ist ein jeglicher Interaktion eines Nutzers mit einem Datenverarbeitungssystem immanenter Vorgang. Da technische Merkmale dieser Signalisierung oder des Eingabegeräts nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrensanspruchs sind, ist darin keine Lösung einer technischen Problemstellung mit technischen Mitteln zu sehen. Das Zusammenfassen der Anreicherung, Kapselung und Übermittlung der Daten in einer einzigen Aktion des Nutzers liefert – wie bereits zu Hilfsantrag 2 ausgeführt – keinen erkennbaren Beitrag zur Lösung einer technischen Problemstellung mit technischen Mitteln.

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 dient somit ebenfalls nicht der technischen Lösung einer konkreten technischen Problemstellung und ist auf

Grund des Patentierungsausschlusses für Datenverarbeitungsprogramme nach § 1 Abs. 3 i. V. m. 4 PatG dem Patentschutz nicht zugänglich.

**e) Zum Hilfsantrag 4**

**Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4** ergänzt gegenüber Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3, dass die ausgewählten Informationen mit Anreicherungsdaten in Form von kontextsensitiven Metainformationen angereichert werden (vgl. Merkmal c\*\*) und die betreffenden Metainformationen vom Benutzersystem automatisch aus den Gesamtinformationen zu dem den Datenblöcken zugrundeliegenden Umfeld ermittelt werden (vgl. Merkmal c.1).

Beide Merkmale charakterisieren damit die Art der verwendeten Informationen, die als Daten auf dem Benutzersystem vorliegen, und gehen damit nicht über außer-technische Maßnahmen der Datenverarbeitung hinaus. Die Merkmale führen auch zu keiner anderen Bedeutung der weiteren, gegenüber dem Hilfsantrag 3 unveränderten Merkmale. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher auf die Ausführungen zum Hilfsantrag 3 verwiesen, welche für die weiteren Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 in gleicher Weise gelten.

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 4 dient somit ebenfalls nicht der technischen Lösung einer konkreten technischen Problemstellung und ist auf Grund des Patentierungsausschlusses für Datenverarbeitungsprogramme nach § 1 Abs. 3 i. V. m. 4 PatG dem Patentschutz nicht zugänglich.

**e) Zum Hilfsantrag 5**

**Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5** ergänzt gegenüber Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3, dass die Datenblöcke zusammen mit den Anreicherungen in der vom Zielsystem vorgegebenen Form zusammengefasst werden, was eine Kapselung in mindestens einen Container darstellt (vgl. Merkmal d.1).

Das ergänzte Merkmal präzisiert für den Fachmann das Format, in welchem die Daten als Container zusammengefasst werden. Wie vorstehend zum Hauptantrag im Zusammenhang mit dem Merkmal d ausgeführt, bedeutet dies im einfachsten Fall das Zusammenfassen von ausgewählten Daten und Anreicherungsdaten in einer einzigen, in ihrem Format vorab festgelegten Datei oder Nachricht. Hierin trägt das beanspruchte Verfahren keinen technischen Eigenschaften des Zielsystems Rechnung; vielmehr sind Container und Format durch die Anforderungen der Datenverarbeitungsprogramme auf dem Zielsystem vorab festgelegt, welche den Container im Zielsystem gemäß Merkmal f verarbeiten. Merkmal d.1 führt hierbei zu keiner anderen Bedeutung der weiteren, gegenüber dem Hilfsantrag 3 unveränderten Merkmale. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher auf die Ausführungen zum Hilfsantrag 3 verwiesen, welche für die weiteren Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 in gleicher Weise gelten.

Auch das Verfahren nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 5 dient somit nicht der technischen Lösung einer konkreten technischen Problemstellung und ist auf Grund des Patentierungsausschlusses für Datenverarbeitungsprogramme nach § 1 Abs. 3 i. V. m. 4 PatG dem Patentschutz nicht zugänglich.

#### **e) Zum Hilfsantrag 6**

**Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6** ergänzt gegenüber Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 das Merkmal d.1 aus Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 sowie das Merkmal d.2, wonach das Zusammenfassen „durch Voranstellen eines Kapseldata-blocks vor und/oder hinter die Datenblöcke zusammen mit den Anreicherungen oder Teilmengen der Datenblöcke und/oder Anreicherungen geschieht, wobei die betreffenden Kapseldata-blocke die Daten enthalten die das Zielsystem benötigt, um die betreffenden Datenblöcke und/oder Anreicherungsdaten verarbeiten zu können“.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 präzisiert in Merkmal d.2 die Merkmale und Eigenschaften des Containers – also beispielsweise einer Datei, welche die ausgewählten Daten und Anreicherungsdaten umfasst. Solche Eigenschaften sind, wie

bereits bezüglich Merkmal d.1 dargelegt, den Programmen zur Verarbeitung der Daten im Zielsystem und nicht technischen Gegebenheiten des Zielsystems geschuldet. Zu Merkmal d.1 wird auf die Ausführungen zum Hilfsantrag 5 verwiesen, die hier in gleicher Weise gelten. Die Merkmale d.1 und d.2 führen dabei zu keiner anderen Bedeutung der weiteren, gegenüber dem Hilfsantrag 3 unveränderten Merkmale. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher ebenso auf die Ausführungen zum Hilfsantrag 3 verwiesen, welche für die weiteren Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 6 in gleicher Weise gelten.

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 6 dient somit ebenfalls nicht der technischen Lösung einer technischen Problemstellung und ist auf Grund des Patentierungsausschlusses für Datenverarbeitungsprogramme nach § 1 Abs. 3 i. V. m. 4 PatG dem Patentschutz nicht zugänglich.

#### **5. Zum Hilfsantrag 7**

Eine Zurückverweisung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß Hilfsantrag 7 kommt nicht in Betracht, da kein dem Patentschutz zugänglicher Anspruchssatz vorliegt und die Sache damit bereits entscheidungsreif war (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 10. Auflage, § 79 Rn. 17, 18).

**6.** Nachdem die jeweiligen Anspruchssätze nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 6 nicht schutzfähig sind, war die Beschwerde zurückzuweisen.

### **III.**

Eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr kommt nur dann in Frage, wenn schwerwiegende Verfahrensfehler im Prüfungsverfahren vorliegen und diese ursächlich für das Einlegen der Beschwerde sind. Eine solche Kausalität ist vorliegend nicht gegeben, da nicht ersichtlich ist, dass die korrekte Anwendung der geltenden

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentierungsausschluss oder zur Berücksichtigung nicht-technischer Anspruchsmerkmale durch die Prüfungsstelle zu einer anderen Entscheidung im Prüfungsverfahren geführt hätte (vgl. Busse/Keukenschrijver/Engels, PatG, 8. Auflage, § 80 Rn. 95; Benkard/Schäfers/Schwarz, PatG, 11. Auflage, § 80 Rn. 27). Damit wäre die Anmelderin in gleicher Weise beschwert gewesen.

#### IV.

#### **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.

Wickborn

Kruppa

Dr. Schwengelbeck

Altwater

Pr