



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 5/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
7. April 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 23 818.1-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie der Richter Dr. Schmitt, Dipl.-Ing. Prasch und Dipl.-Ing. Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung:

"Lizenzmanager"

ist am 15. Mai 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

Sie wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 22. Juli 2002 mit der Begründung zurückgewiesen, dass die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 mangels Neuheit ihrer Gegenstände nicht gewährbar seien.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und stellt den Antrag,

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

Patentansprüche 1 - 9 und Beschreibung S 1 - 15, beides überreicht in der mündlichen Verhandlung am 7. April 2005, sowie 4 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 - 6 vom Anmeldetag (15. Mai 2000),

hilfsweise

Patentansprüche 1 - 8 und Beschreibung S 1 - 15, beides überreicht in der mündlichen Verhandlung am 7. April 2005, sowie Zeichnungen wie vorgenannt.

Der geltende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Verfahren zur Lizenzierung und/oder Zugangsautorisierung von Softwaremodulen für industrielle Steuerungen und/oder Computersysteme, **dadurch gekennzeichnet**, dass Wertepunkte (WP, WP1-WPn) als Benutzungsberechtigung für gewünschte Softwaremodule in einer verteilten Umgebung der industriellen Steuerung und/oder dem Computersystem zugänglich gemacht werden, wobei jedem Softwaremodul eine Wertigkeit in Form von Wertepunkten (WP, WP1-WPn) zugeordnet ist und dass eine Autorisierung für die Nutzung des Softwaremoduls erfolgt, wenn die Anzahl der der industriellen Steuerung und/oder dem Computersystem zugewiesenen Wertepunkte (WP, WP1-WPn) mindestens die Summe der Wertepunkte (WP, WP1-WPn) der aktuell gewünschten Softwaremodule erreicht, wobei von einem Lizenzmanager permanent die aktuelle Bilanz zwischen den der industriellen Steuerung und/oder dem Computersystem zugänglich gemachten Wertepunkten (WP, WP1-WPn) und der Summe der Wertepunkte (WP, WP1-WPn) der aktuell genutzten Softwaremodule berechnet und überwacht wird, wobei die Wertepunkte (WP, WP1-WPn) an einer Stelle bzw in einem Gerät (G, G1-G3) oder an verschiedenen Stellen, dh an mehreren Geräten (G, G1-G3) für ein gesamtes System bzw für eine gesamte Anlage eingespeist werden, wobei ein lokales Defizit an Wertepunkten durch die Wertepunkte, die auf den restlichen Geräten aufgebracht wurden, kompensiert wird."

Der Patentanspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag lautet:

"Verfahren zur Lizenzierung und/oder Zugangsautorisierung von Softwaremodulen für industrielle Steuerungen und/oder Computersysteme,

dadurch gekennzeichnet,

dass Wertepunkte (WP, WP1-WPn) als Benutzungsberechtigung für gewünschte Softwaremodule in einer verteilten Umgebung der industriellen Steuerung und/oder dem Computersystem zugänglich gemacht werden, wobei jedem Softwaremodul eine Wertigkeit in Form von Wertepunkten (WP, WP1-WPn) zugeordnet ist

und dass eine Autorisierung für die Nutzung des Softwaremoduls erfolgt, wenn die Anzahl der der industriellen Steuerung und/oder dem Computersystem zugewiesenen Wertepunkte (WP, WP1-WPn) mindestens die Summe der Wertepunkte (WP, WP1-WPn) der aktuell gewünschten Softwaremodule erreicht,

wobei von einem Lizenzmanager permanent die aktuelle Bilanz zwischen den der industriellen Steuerung und/oder dem Computersystem zugänglich gemachten Wertepunkten (WP, WP1-WPn) und der Summe der Wertepunkte (WP, WP1-WPn) der aktuell genutzten Softwaremodule berechnet und überwacht wird,

wobei die Wertepunkte (WP, WP1-WPn) an einer Stelle bzw in einem Gerät (G, G1-G3) oder an verschiedenen Stellen, dh an mehreren Geräten (G, G1-G3) für ein gesamtes System bzw für eine gesamte Anlage eingespeist werden,

wobei ein lokales Defizit an Wertepunkten durch die Wertepunkte, die auf den restlichen Geräten aufgebracht wurden, kompensiert wird,

wobei der Lizenzmanager als mobiler Agent realisiert ist."

Die Anmelderin führt zur Begründung ihrer Beschwerde aus, dass sich das vorliegende Verfahren mit der Lizenzierung von Softwaremodulen befasse, die in den Komponenten einer industriellen Steuerung oder eines vernetzten Computersystems verteilt seien. Hier solle die Lizenzierung von Softwaremodulen so gestaltet werden, dass bei Bedarf einzelne Komponenten ausgetauscht werden könnten, ohne dass eine Änderung des Lizenzvertrags erforderlich sei. Hierin sei ein technischer Effekt zu sehen, da eine Entfernung oder Hinzufügung von Kom-

ponenten keine Betriebsunterbrechung erforderlich mache. Deshalb sei anzuerkennen, dass dem beanspruchten Verfahren technischer Charakter zukomme. Mit dem Hilfsantrag werde daneben Schutz für die konkrete technische Ausführung des Lizenzmanagers als mobiler Agent beansprucht.

II.

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, da der Gegenstand des nachgesuchten Patents nicht auf technischem Gebiet liegt (§ 1 PatG).

In der Beschreibungseinleitung wird ausgeführt, dass es heute üblich sei, die Lizenzierung und Zugangsautorisierung von Softwaremodulen explizit an einzelne Softwarekomponenten zu koppeln. Dies habe den Nachteil, dass bei einem Umtausch von Lizenzen der Lizenzvertrag geändert werden müsse (vgl S 1, Z 9 - 19 der geltenden Fassung). Mit dem Anmeldungsgegenstand solle einem Benutzer von Softwaremodulen ein einfaches, flexibles und seinen wechselnden Anforderungen angepasstes Verfahren zur Lizenzierung oder Zugangsautorisierung von Softwaremodulen in verteilten Systemen zur Verfügung gestellt werden (vgl S 2, Z 4 - 9 der geltenden Fassung).

Der Patentanspruch 1 gemäß dem Hauptantrag schlägt zur Lösung dieser Problemstellung vor, einer industriellen Steuerung und/oder einem Computersystem insgesamt ein Wertepunkteguthaben als Benutzungsberechtigung zuzuweisen, jedem Softwaremodul des verteilten Systems eine Wertigkeit in Form von Wertepunkten zuzuordnen und die Nutzung der Softwaremodule erst dann zu autorisieren, wenn ein Lizenzmanager feststellt, dass das zugewiesene Wertepunkteguthaben mindestens der Summe der Wertepunkte der aktuell benutzten Softwaremodule entspricht. Hierbei soll der Lizenzmanager fortlaufend die Bilanz zwischen zugewiesenem Wertepunkteguthaben und Summe der Wertepunkte der aktuell

benutzten Softwaremodule berechnen und weiterhin das Wertepunkteguthaben der industriellen Steuerung und/oder dem Computersystem an einer oder an verschiedenen Stellen eingespeist werden.

Dass hierbei entsprechend dem letzten Merkmal des Anspruchs ein lokales Defizit an Wertepunkten in einem Gerät durch die Wertepunkte, die auf den restlichen Geräte aufgebracht wurden, kompensiert wird, ergibt sich dabei schon als Folge dessen, dass der Lizenzmanager für die Erstellung der Bilanz die Summe der Wertepunkte der aktuell benutzten Softwaremodule bildet, ohne dass der Ort der Einspeisung eine Rolle spielt.

Insgesamt gesehen sind dem Anspruch 1 nach Hauptantrag die Maßnahmen zu entnehmen, mit denen die beabsichtigte flexiblere Lizenzierung von Softwaremodulen in einer verteilten Umgebung gelingt.

Das Verfahren gemäß dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist jedoch von geschäftlichen Überlegungen geprägt und kann daher nicht als auf technischem Gebiet liegend anerkannt werden, so dass keine Erfindung iSd § 1 PatG vorliegt.

Dies ergibt sich letztlich daraus, dass die Lösung des gestellten Problems einer flexibleren Lizenzierung nicht durch den Einsatz technischer Mittel bewirkt wird, sondern durch das erläuterte Lizenzierungsmodell, das darin besteht, dass ein Lizenznehmer von einem Lizenzgeber das Recht erwirbt, im Rahmen eines Lizenzguthabens beliebige Softwaremodule zu nutzen und nicht, wie bisher, nur das Recht zur Nutzung genau spezifizierter Module. Das vorliegende Verfahren befasst sich deshalb - jedenfalls in seinem Hauptaspekt - mit der Vergabe von Lizenzen für die Benutzung von Softwaremodulen und fällt damit unter den im § 1 Abs 3 Nr 3 u Abs 4 PatG nF aufgeführten Tatbestand der geschäftlichen Tätigkeiten, die als solche "insbesondere nicht" als Erfindungen iSd § 1 Abs 1 PatG anzusehen sind.

Was den Umstand anbelangt, dass das beanspruchte Verfahren computerimplementiert ausgeführt wird, wie sich aus den Angaben im Anspruch zur Einspeisung der Wertepunkte und hinsichtlich des Lizenzmanagers aus S 10, Z 14 - 17 der ursprünglichen Beschreibung ergibt, so kann dieser den technischen Charakter des Verfahrens nicht begründen. Wie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Rentabilitätsermittlung" (vgl GRUR 2005, 143, 144) ausführt, ist "ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs 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". Diesen Ausführungen nach ist (auch) ein computerimplementiert ausgeführtes Verfahren dem Patentschutz nur zugänglich, wenn die beanspruchte Lehre Anweisungen enthält, "die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen".

Solche Anweisungen enthält die in Diskussion stehende Anspruchsfassung aber nicht.

Die Anmelderin verweist hierzu darauf, dass das Verfahren nach dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag einen technischen Effekt hervorbringe, weil bei Bedarf einzelne (Software-) Komponenten ausgetauscht werden könnten, ohne dass eine Änderung des Lizenzvertrags erforderlich sei.

Dieser Auffassung ist nur insoweit beizutreten, als bei dem vorgeschlagenen Verfahren ein autorisierter Tausch oder eine autorisierte Hinzufügung von Softwarekomponenten möglich ist, soweit das Wertepunkteguthaben nicht überschritten wird. Dieser Umstand beruht jedoch nicht auf einer technischen Problemstellung, sondern ist durch das vorgeschlagene Lizenzierungsmodell bedingt, nach dem der Lizenznehmer eben nicht Lizenzen für genau bestimmte Softwaremodule erwirbt, sondern ein Wertepunkteguthaben, innerhalb dessen er Softwaremodule entsprechend seinen aktuellen Bedürfnissen benutzen darf. Dieses Argument vermag daher den technischen Charakter des beanspruchten Verfahrens nicht zu stützen.

Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist sonach dem Patentschutz grundsätzlich nicht zugänglich.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag lediglich durch die Hinzufügung des Merkmals, dass der Lizenzmanager als mobiler Agent realisiert ist. Als mobiler Agent wird in der Informatik ein Programm bezeichnet, das die Fähigkeit hat, sich innerhalb eines Computersystems zu bewegen oder zu vervielfältigen. In den ursprünglichen Unterlagen (vgl. Anspruch 2 und Beschreibung S 4, Abs 3 und S 15, Abs 2) findet sich hierzu keine weitere Erläuterung dieses Begriffs, so dass davon auszugehen ist, dass auch die Anmelderin die genannten Fähigkeiten von "mobilen Agenten" als bekannt voraussetzt.

Die Anweisung, den Lizenzmanager als Programm in Form eines "mobilen Agenten" realisieren, geht sonach nicht über eine Implementierung der vorliegenden geschäftlichen Tätigkeit mit (üblichen) Mitteln der Datenverarbeitung hinaus. Diese aber reicht den oben zitierten Ausführungen des Bundesgerichtshofs nach nicht aus, um ein geschäftliches Verfahren dem Patentschutz zugänglich zu machen.

Eine darüber hinausgehende Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln ist auch in dieser Fassung des Patentanspruchs 1 nicht gegeben.

Hinsichtlich der grundsätzlichen Schutzfähigkeit ergibt sich auch für diese Fassung des Anspruchs 1 keine Änderung gegenüber dem Hauptantrag.

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts war daher zurückzuweisen.

Dr. Fritsch

Dr. Schmitt ist verhindert, seine Unterschrift beizufügen, da er sich seit dem 1. Mai 2005 im Ruhestand befindet.

Dr. Fritsch

Prasch

Schuster

Bb