



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 166/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Juni 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 199 40 209.4-53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, des Richters Dipl.-Ing. Prasch sowie der Richterinnen Eder und Dipl.-Ing. Wickborn

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Verfahren und Vorrichtung zum Liefern von vom Kunden konfigurierten
Maschinen an eine Stelle des Internets"

ist am 25. August 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität der US-Voranmeldung 158564 vom 22. September 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für G06F mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 keine Erfindung i. S. d. § 1 Abs. 2 u. 3 PatG (a. F.) darstellt.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Der Vertreter der Anmelderin stellte in der mündlichen Verhandlung den Antrag,

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

gemäß Hauptantrag mit
Patentansprüchen 1-24 vom 30. Juni 2004, eingegangen am 1. Juli 2004,
noch anzupassende Beschreibung Seiten 1-32 und
11 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1-3, 3A-C, 4, 6-11, jeweils vom
Anmeldetag,
Figur 5 vom 17. November 1999,

gemäß Hilfsantrag mit
Patentansprüchen 1-23 vom 13. Juni 2006,
im Übrigen wie Hauptantrag.

Der Vertreter der Anmelderin regte die Zulassung der Rechtsbeschwerde an mit folgender Frage:

"Sind

- eine Datenbank mit Einträgen über Komponenten eines komplexen zu fertigenden technischen Geräts; und
- ein damit verbundenes Softwaremodul, das die Kompatibilität der von einem Anwender ausgewählten Systemkomponenten des zu fertigenden Geräts mit Hilfe der Datenbank überprüft und sofort jeden Konfigurationsschritt aktiv verhindert, der zu einem funktionsuntüchtigen Gerät führt,

technische Mittel, die der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen, sodass eine Vorrichtung und ein Verfahren, die diese Mittel umfassen bzw. verwenden, nicht unter den Ausschlussstatbestand des § 1 Abs. 3 und 4 PatG fallen?"

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

"Ein webbasiertes Online-Anwenderinterface, um eine Konfiguration eines Computersystems durch einen Anwender zu ermöglichen, gemäß einer Identifizierung, dass ein Anwender zu einer vordefinierten Anwendergruppe gehört, aufweisend:

- a) einen Konfigurator zum Konfigurieren des Computersystems mit Optionen, die gemäß einer Anwendereingabe ausgewählt werden, wobei jede Option auf einer Webseite des Konfigurators in Übereinstimmung mit der Identifizierung präsentiert wird, dass der Anwender zu einer vorbestimmten Anwendergruppe gehört;
- b) ein Validierungsmodul mit einer ersten Warnanzeige, die beim Detektieren einer zweiten Option, die durch die Anwendereingabe ausgewählt worden ist und die in Verbindung mit einer ersten Option für das konfigurierte Computersystem inkompatibel ist, eine Warnung zur Systemkompatibilität erzeugt,
- c) wobei das Validierungsmodul die Optionen einer ausgewählten Konfiguration aktiv überprüft und/oder die Auswahl der zweiten Option unmöglich macht, wenn sie mit der ersten Option nicht koexistieren kann;
- d) wobei die Warnanzeige des Validierungsmoduls bei einer Aktualisierung der Webseite des Konfigurators angezeigt wird;
- e) eine Webseite zum temporären Speichern des vom Anwender konfigurierten Computersystems;

- f) eine Kasse zum Präsentieren von Zahlungsoptionen und zum Erhalten von Zahlungs- und Lieferinformationen, wobei die Kasse eine Kassenseite umfasst;
- g) eine Datenbank, die mit dem Validierungsmodul verbunden ist, zum dynamischen Liefern von Konfigurationsoptionen an den genannten Konfigurator in Übereinstimmung mit der Identifizierung, dass der Anwender zu der vordefinierten Anwendergruppe gehört."

Der nebengeordnete Patentanspruch 12 nach Hauptantrag lautet:

"Verfahren zur Ermöglichung einer Kundenkonfiguration eines Computersystems gemäß einer Identifizierung, dass ein Anwender zu einer vordefinierten Kundengruppe gehört, über ein Online-Anwenderinterface eines webbasierten Onlineladens, mit den Schritten:

- a) Bereitstellen eines Konfigurators zum Konfigurieren des Computersystems mit Optionen, die gemäß einer Anwendereingabe ausgewählt werden, wobei jede Option auf einer Webseite des Konfigurators in Übereinstimmung mit der Identifizierung präsentiert wird, dass der Anwender zu einer vorbestimmten Anwendergruppe gehört;
- b) Bereitstellen eines Validierungsmoduls mit einer ersten Warnanzeige, die bei Detektieren einer zweiten Option, die durch die Anwendereingabe ausgewählt worden ist und die in Verbindung mit einer ersten Option für das konfigurierte Computersystem inkompatibel ist, eine Warnung zur Systemkompatibilität erzeugt, wobei das Validierungsmodul die Optionen einer ausgewählten Konfiguration aktiv überprüft und/oder die Auswahl der zweiten Option unmöglich macht, wenn sie mit der ersten Option nicht koexistieren kann und wobei die Warnanzeige des Validie-

rungsmoduls bei einer Aktualisierung der Webseite des Konfigurators angezeigt wird;

c) Bereitstellen einer Webseite zum temporären Speichern des vom Anwender konfigurierten Computersystems;

d) Bereitstellen einer Kasse zum Präsentieren von Zahlungsoptionen und zum Erhalten von Zahlungs- und Lieferinformationen, wobei die Kasse eine Kassenwebseite umfasst;

e) Bereitstellen einer Datenbank, die mit dem Validierungsmodul verbunden ist, zum dynamischen Liefern von Konfigurationsoptionen an den genannten Konfigurator in Übereinstimmung mit der Identifizierung, dass der Anwender zu der vordefinierten Anwendergruppe gehört."

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet:

"Ein webbasiertes Online-Anwenderinterface zur Darstellung auf einer Anzeige (42) eines ersten Computersystems (40), um eine Konfiguration eines zweiten Computersystems durch einen Anwender zu ermöglichen, aufweisend:

a) einen Konfigurator (18) zum Konfigurieren des zweiten Computersystems mit Optionen, die gemäß einer Anwendereingabe ausgewählt werden;

b) ein Validierungsmodul (34) mit eingebauter Logik, die eine Konfiguration des zweiten Computersystems daraufhin überprüft, ob sie gebaut werden kann mit einer ersten Warnanzeige (84, 86), die beim Detektieren einer zweiten Option, die durch die Anwendereingabe ausgewählt worden ist und die in Verbindung mit einer ersten Option für das konfigurierte

zweite Computersystem inkompatibel ist, eine Warnung zur Systemkompatibilität erzeugt,

c) wobei das Validierungsmodul (34) die Optionen einer ausgewählten Konfiguration aktiv überprüft und die Auswahl der zweiten Option unmöglich macht, wenn sie mit der ersten Option nicht koexistieren kann; und/oder die Auswahl einer weiteren Option festlegt, die ausgewählt werden muss, damit das Computersystem gebaut werden kann;

d) wobei die Warnanzeige (84, 86) des Validierungsmoduls (34) angezeigt wird, sobald eine Aktualisierung oder Erneuerung der Webseite (70) des Konfigurators (18) angefordert worden ist;

e) eine Webseite (20) zum temporären Speichern des vom Anwender konfigurierten, zweiten Computersystems;

f) eine Datenbank (24), die mit dem Validierungsmodul (34) verbunden ist, zum dynamischen Liefern von Konfigurationsoptionen an den genannten Konfigurator (18), wobei die Datenbank (24) für zumindest eine Konfigurationsoption einen Eintrag über eine Inkompatibilität mit einer anderen Konfigurationsoption speichert."

Patentanspruch 12 nach Hilfsantrag lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines Computersystems auf eine Bestellung hin mit den Schritten:

a) Bereitstellen eines Konfigurators (18) auf einer Anzeige (42) eines ersten Computersystems (40), zum Konfigurieren eines zweiten Computersystems mit Optionen, die gemäß einer Anwendereingabe ausgewählt

werden, wobei jede Option auf einer Webseite (70) des Konfigurators (18) präsentiert wird;

b) Bereitstellen eines Validierungsmoduls (34) mit eingebauter Logik, die eine Konfiguration daraufhin überprüft, ob sie gebaut werden kann, mit einer ersten Warnanzeige (84, 86), die beim Detektieren einer zweiten Option, die durch die Anwendereingabe ausgewählt worden ist und die in Verbindung mit einer ersten Option für das konfigurierte, zweite Computersystem inkompatibel ist, eine Warnung (84, 86) zur Systemkompatibilität erzeugt,

c) wobei das Validierungsmodul (34) die Optionen einer ausgewählten Konfiguration aktiv überprüft und die Auswahl der zweiten Option unmöglich macht, wenn sie mit der ersten Option nicht koexistieren kann und/oder die Auswahl einer weiteren Option festlegt, die ausgewählt werden muss, damit das Computersystem gebaut werden kann;

d) wobei die Warnanzeige (84, 86) des Validierungsmoduls (34) angezeigt wird, sobald eine Aktualisierung oder Erneuerung der Webseite (70) des Konfigurators (18) angefordert worden ist;

e) Bereitstellen einer Webseite zum temporären Speichern der vom Anwender erzeugten Konfiguration des zweiten Computersystems;

f) Bereitstellen einer Datenbank (24), die mit dem Validierungsmodul (34) verbunden ist, zum dynamischen Liefern von Konfigurationsoptionen an den genannten Konfigurator (18), wobei die Datenbank (24) für zumindest eine Konfigurationsoption einen Eintrag über eine Inkompatibilität mit einer anderen Konfigurationsoption speichert; und

- g) Herstellen des zweiten Computersystems gemäß der überprüften Konfiguration."

Zur Begründung ihrer Beschwerde führt die Anmelderin an, dass unter Berücksichtigung der jüngsten einschlägigen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, insbesondere der Entscheidung "Webseitenanzeige", den zum Patent angemeldeten Gegenständen technischer Charakter zuzubilligen sei. Dass die Erfindung auf dem Gebiet der Technik liege, wie § 1 Abs. 1 PatG verlange, ergebe sich schon aus dem Umstand, dass technische Mittel verwendet würden, die der Verarbeitung, Speicherung oder Übermittlung von Daten dienen, nämlich das Computersystem des Kunden mit einem Online-Anwenderinterface und der Server des Onlineladens.

Die beanspruchten Gegenstände unterfielen auch keinem der in § 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG genannten Ausschlussstatbestände, da sie Anweisungen enthielten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Die technische Problemstellung sei darin zu sehen, dass ein Computersystem so zusammengestellt werden solle, dass dessen Komponenten fehlerfrei zusammenarbeiten könnten. Hierzu würden technische Daten verarbeitet und es werde auf die Eingabe des Kunden hin aktuell eine Warnung erzeugt oder die Bestellung unterbunden, wenn eine inkompatible Konfiguration erkannt werde. Damit liege nach Abs. [0022] von "Webseitenanzeige" die Lösung eines Problems mit technischen Mitteln vor, weil der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt werde.

II.

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist auch im Übrigen zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, da der Gegenstand der Anmeldung in den bean-

tragten Fassungen gemäß § 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG nicht als patentfähige Erfindung anzusehen ist.

1. In der Anmeldung wird eingangs ausgeführt, dass sie ein Anwenderinterface für einen Onlineladen betrifft, mit dem ein Computersystem über das Internet nach den Wünschen eines Kunden konfiguriert und bestellt werden kann. Bei einer ersten Generation von Web-basierten Onlineläden sei es für den Kunden nur möglich gewesen, ein Basiscomputersystem auszuwählen, das System zu konfigurieren und den Preis zu erfahren. Diese Generation von Onlineläden basiere auf der Annahme, dass alle konfigurierbaren Optionen miteinander arbeiten würden. Dies sei aber nicht der Fall, so dass die Kunden immer noch die Unterstützung eines Verkäufers benötigten. Daher werde eine verbesserte Qualität des Onlineladens angestrebt. Wie auf Seite 4 Nr. 3 der Beschwerdebegründung vom 13. Juni 2006 ausgeführt, soll der Anmeldung die Aufgabe zugrunde liegen, ein Online-Anwenderinterface so fortzubilden, dass auch ein komplexer Gegenstand, insbesondere ein Computersystem aus einer Vielzahl von technisch miteinander wechselwirkenden Systemkomponenten von einem unerfahrenen Anwender für die nachfolgende Herstellung konfiguriert werden kann, wobei sichergestellt wird, dass das entsprechend hergestellte Computersystem tatsächlich funktioniert.

2. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag schlägt hierzu vor, das Online-Anwenderinterface, also die Software, mit der ein Anwender im Dialog mit dem Onlineladen seine Bestellung abwickeln kann, in bestimmter Weise auszubilden.

Das Interface soll einen Konfigurator aufweisen, d. h. ein Programm das verschiedene Optionen des zu bestellenden Computersystems anzeigt, unter denen der Kunde oder Anwender eine Auswahl treffen kann (vgl. Merkmal a). Bspw. kann der Anwender, wie in Figur 3A gezeigt, einen bestimmten Bildschirm und eine bestimmte Grafikkarte auswählen. Die angezeigten Optionen können dabei abhängig von einer zuvor abgefragten Gruppenzugehörigkeit des Anwenders variieren (vgl. Figur 3A: Firmenkunde, Privatkunde). Die Daten des vom Anwender konfigurierten Computersystems werden auf einer Webseite gespeichert (Merkmal e).

Nach Auswahl und Speicherung der Optionen des gewünschten Computersystems wird dem Anwender eine "Kasse", d. h. eine Webseite mit Zahlungsoptionen und Zahlungs- und Lieferinformationen angezeigt (vgl. Merkmal f und Figuren 7, 9 und 10), damit die Bestellung abgeschlossen werden kann.

Eine Verbesserung des Anwenderinterfaces des Onlineladens dahingehend, dass der Anwender vor Bestellung eines nicht funktionsfähigen Computersystems bewahrt wird, soll durch die weiter im Anspruch 1 genannten Merkmale erreicht werden. Danach überprüft ein Validierungsmodul (Merkmal b) die vom Anwender ausgewählten Optionen auf Kompatibilität untereinander. Welche Option mit welchen anderen Optionen verträglich ist, fragt das Validierungsmodul von einer Datenbank (Merkmal g) ab, ebenfalls in Abhängigkeit von der eingegebenen Anwendergruppe. Denkbar wäre bspw. eine Überprüfung, ob die gewählte Grafikkarte in der Lage ist, den ausgewählten Bildschirm mit einer bestimmten Auflösung anzusteuern. Welche technischen Parameter der aktuell ausgewählten Option mit den bisher gewählten Optionen verglichen werden, um sie als kompatibel oder inkompatibel zu bestimmen, ergibt sich aus dem Anspruch aber nicht.

Wird vom Validierungsmodul unter Auswertung der Datenbankinhalte festgestellt, dass eine aktuell gewählte Option mit der vorhergehend ausgewählten Option für die angegebene Anwendergruppe inkompatibel ist, wird eine Warnung erzeugt und/oder die Auswahl der gerade eingegebenen Option unmöglich gemacht (vgl. Merkmale b, c). Dies kann dadurch erfolgen, dass die aktuell gewählte Option nach Auswahl nicht auf die die Bestellung speichernde Webseite übernommen wird oder auf dieser eine Warnanzeige veranlasst wird (Merkmal d).

Den Ausführungen der Anmelderin nach ist der im Patentanspruch erwähnte Umstand, dass die von dem Anwenderinterface gezeigten Webseiten oder die Konfigurationsoptionen in Abhängigkeit von der eingegebenen Anwendergruppe variieren, für die Lehre des Anspruchs nicht von Belang.

Es ist ohne weiteres nachvollziehbar, dass ein Anwender durch einen an ihn abgegebenen Warnhinweis und/oder die Nichtannahme einer ausgewählten Option von der Bestellung bestimmter Konfigurationen eines Computersystems abgehalten werden kann.

3. Das Anwenderinterface nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen.

a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung zunächst zu klären, ob der Gegenstand der Erfindung auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG). Dafür reicht es aus, dass ein Teilaspekt der geschützten Lehre ein technisches Problem bewältigt. Ist das zu bejahen, ist auf der Grundlage der Regelung in § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG weiter zu prüfen, ob der Gegenstand Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (vgl. BGH in GRUR 2011, 610 "Webseitenanzeige" Rdnr. [15] m. w. H.).

Der Anmelderin ist dahingehend beizutreten, dass das mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Online-Anwenderinterface die nach § 1 Abs. 1 PatG erforderliche Technizität schon deshalb aufweist, weil es die datenverarbeitungsmäßige Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen Geräten vorschlägt, nämlich dem Computer des Anwenders und dem damit über das Internet verbundenen Onlineladen. Dabei handelt es sich um typische Schritte der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels technischer Geräte (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. [16]).

b) Das Online-Anwenderinterface gemäß Patentanspruch 1 enthält jedoch keine Anweisungen, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

Die Anmelderin macht geltend, dass der Anmeldung eine technische Problemstellung zugrunde liegt. Sie sieht diese in der Absicht nach Schaffung eines Anwenderinterfaces, mit dem ein Computersystem so konfiguriert werden kann, dass es funktionsfähig ist.

Nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird, "objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet" (a. a. O. Rdnr. [0020]).

Objektiv betrachtet können dem Anspruch keine Anweisungen entnommen werden, die darüber Auskunft geben, ob eine aktuell ausgewählte Option mit den bereits ausgewählten Optionen so zusammenarbeiten kann, dass sich ein funktionsfähiges Computersystem ergibt. Die von der Anmelderin geltend gemachte technische Problemstellung wird daher nicht gelöst und kann deshalb auch nicht als dem Anspruch zugrunde liegend anerkannt werden.

Den mit dem Anspruch vorgeschlagenen Einsatz eines Konfigurators und eines Validierungsmoduls mit verbundener Datenbank versteht der Datenverarbeitungsfachmann mangels konkreter technischer Anweisungen deshalb lediglich als Anregung, eine bisher unter Ausnutzung des Wissens eines fachkundigen Verkäufers vorgenommene Überprüfung der Optionen eines Computersystems auf Kompatibilität mit Mitteln der Datenverarbeitung durchzuführen. Allein in der Absicht, eine bisher durch eine menschliche Person erbrachte Dienstleistung mit Mitteln der Datenverarbeitung zu automatisieren, kann aber noch keine konkrete technische Problemstellung erkannt werden, wie sie in der o. g. Rechtsprechung gefordert wird.

c) Die anspruchsgemäße Lehre schlägt auch nicht den Einsatz von technischen Mitteln vor.

Wie unter Rdnr. [0021] der Entscheidung "Webseitenanzeige" ausgeführt, liegt ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems vor, "wenn Gerätekomponenten modifiziert oder grundsätzlich abweichend adressiert werden", d. h. auf grundsätzlich andere Weise als üblich zusammenarbeiten. Weiterhin sieht der Bundesgerichtshof ein technisches Mittel "wenn der Ablauf eines zur Problemlö-

sung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt" (vgl. a. a. O. Rdnr. [0022]).

Dass die zur Ausführung des Online-Anwenderinterfaces zum Einsatz kommenden Gerätemodule (Computer des Anwenders, Web, Computer des Onlineladens), soweit sie sich aus dem Anspruch ergeben, jeweils für sich oder in ihrem Zusammenwirken in technischer Hinsicht besonders ausgebildet sind, lässt sich nicht entnehmen.

Die Anmelderin macht hierzu geltend, dass in der Datenbank und in den Softwaremodulen zur Kompatibilitätsprüfung technische Mittel zu sehen seien. Die Datenbank sei schon deshalb als technisches Mittel anzuerkennen, weil sie technische Daten, nämlich über die Kompatibilität von Optionen speichere. Dem ist entgegen zu halten, dass eine Datenbank lediglich eine strukturierte Sammlung von Daten ist, auf die mit Hilfe eines Datenbankverwaltungsprogramms unter gewissen Suchkriterien zugegriffen werden kann. Eine solche Datenstruktur ist nicht als technisches Modul zu verstehen, unabhängig davon, ob ihre Daten von einem Anwender als technische oder kaufmännische Größen interpretiert werden.

Die Anmelderin macht weiter geltend, dass der Einsatz von technischen Mitteln anzuerkennen sei, weil der Ablauf der zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme, insbesondere des Validierungsmoduls durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt sei. Sie sieht diese in den auswählbaren Optionen, die unter technischen Gesichtspunkten entweder miteinander funktionsfähig seien oder auch nicht.

Diesem Argument ist schon deshalb nicht zu folgen, weil der Anspruch, wie erläutert, eben nicht darüber belehrt, welche technischen Parameter der einzelnen Optionen auszuwerten sind, um die Bestellung eines funktionsfähigen Computersystem sicherzustellen. Daneben wird der Ablauf der Programme nicht durch technische Gegebenheiten außerhalb des Computers des Anwenders bestimmt.

Auch wenn unterstellt würde, dass sich aus der Datenbank im Einzelnen die technischen Kriterien ergäben, mit denen die Kompatibilität verschiedener Optionen bewertet werden könnte, so mangelt es doch daran, dass diese Kriterien nicht von außerhalb kommen, wie es bspw. bei der direkten Abfrage physikalischer Parameter von real vorhandenen Systemkomponenten der Fall wäre, sondern durch Auswertung von Daten, die lediglich in der zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsanlage gespeichert sind.

Schließlich ist auch nicht erkennbar, dass die Datenverarbeitungsprogramme des Anwenderinterfaces so gestaltet sind, dass sie auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nehmen. Den im Anspruch genannten Softwaremodulen Konfigurator, Validierungsmodul und Datenbank ist jeweils für sich keine bestimmte Gestaltung entnehmbar. Auch das Zusammenwirken dieser Module ist ersichtlich nicht auf die Gegebenheiten der zur Ausführung verwendeten Datenverarbeitungsanlage abgestimmt, sondern allein durch die Tätigkeiten (konfigurieren, validieren, speichern) bestimmt, die zusammenhängend ausgeführt werden sollen. Eine derartige Gestaltung hat die Anmelderin auch nicht geltend gemacht.

Das Online-Anwenderinterface gemäß Patentanspruch 1 betrifft damit nicht die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln und unterfällt daher dem Ausschlussstatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG.

4. Das Verfahren zur Ermöglichung einer Kundenkonfiguration eines Computersystems über ein Online-Anwenderinterface nach dem nebengeordneten Anspruch 12 gemäß Hauptantrag unterscheidet sich hinsichtlich seines sachlichen Gehalts nicht von dem des Anspruchs 1. Dieses Verfahren ist daher ebenfalls gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG nicht als Erfindung anzusehen.

5. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist auf ein webbasiertes Online-Anwenderinterface zur Darstellung auf einer Anzeige eines ersten Computersystems gerichtet, mit dem die Konfiguration eines zweiten Computersystems ermög-

licht werden soll. Dabei ist das erste Computersystem der Computer des Anwenders, mit dessen Hilfe das zweite (zu bestellende) Computersystem online konfiguriert werden soll. Dieses Anwenderinterface soll ebenfalls einen Konfigurator, ein Validierungsmodul und eine mit diesem verbundene Datenbank aufweisen.

Das Validierungsmodul soll nach den Merkmalen b) und c) eine "eingebaute Logik" aufweisen, die eine Konfiguration des zweiten Computersystems "aktiv" daraufhin überprüfen soll, ob sie gebaut werden kann. Fallweise soll die Konfiguration nicht nur überprüft, ggf. eine Warnanzeige abgegeben und die Auswahl der zweiten Option unmöglich gemacht werden, sondern auch die Auswahl einer weiteren (kompatiblen) Option festgelegt werden.

Anweisungen, mit denen eine konkrete technische Problemstellung mit technischen Mitteln gelöst wird, lassen sich auch aus dieser Fassung des Anspruchs 1 nicht entnehmen. Den Hinweis auf eine "eingebaute Logik" im Zusammenhang mit dem Validierungsmodul versteht der Datenverarbeitungsfachmann nicht anders als bei der Fassung nach Hauptantrag, nämlich in der Weise, dass unter Auswertung von gespeicherten Daten eine logische Entscheidung getroffen wird, was üblicher Datenverarbeitung entspricht. Dass zur Ausführung dieser Entscheidung technische Mittel von bestimmter Ausprägung zum Einsatz kommen, mit denen technische Parameter von real vorhandenen Systemkomponenten abgefragt werden, wird damit nicht ausgesagt.

Ergänzt wurde gemäß Merkmal c) die Möglichkeit, dass das Validierungsmodul selbsttätig die Auswahl einer weiteren Option vornimmt, die mit Sicherheit zu den Systemkomponenten des zweiten Computersystems kompatibel ist. Aus dieser Absicht ergibt sich aber weder eine konkrete technische Problemstellung noch der Vorschlag, technische Mittel zur Bewerkstelligung dieser Auswahl einzusetzen, die über eine Datenverarbeitung, d. h. die Abfrage einer kompatiblen Option, hinausgehen.

Das webbasierte Online-Anwenderinterface nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag kann daher ebenfalls aufgrund § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG nicht als Erfindung angesehen werden.

6. Der dem Anspruch 1 nebengeordnete Anspruch 12 nach Hilfsantrag ist auf ein Verfahren zur Herstellung eines Computersystems auf eine Bestellung gerichtet.

Neben den zum Anspruch 1 erläuterten Merkmalen zur Konfigurierung und Validierung der Bestellung eines Computersystems soll dieses Verfahren entsprechend Merkmal g) auch den Schritt der Herstellung des zweiten Computersystems gemäß der überprüften Konfiguration einschließen.

Die Anmelderin argumentiert hierzu, dass die Ergänzung dieses Schrittes den technischen Charakter des Verfahrens eindeutig belege. Denn entsprechend der BGH-Entscheidung "Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten" (vgl. GRUR 2009, 479) steuere das vorliegende Verfahren den Herstellungsprozess des kompatibel konfigurierten Computersystems.

Zunächst ist festzustellen, dass sich die Anmeldung vorrangig mit dem Anwenderinterface für die Online-Bestellung eines in sich kompatiblen Computersystems befasst. Dass ein mit Hilfe des Anwenderinterfaces zusammengestelltes Computersystem auch hergestellt werden soll, ergibt sich möglicherweise aus dem Zweck einer Bestellung. In der Beschreibung ist lediglich ein weitläufiger Zusammenhang zwischen dem Konfigurationsprozess und der Herstellung des Computersystems angedeutet (vgl. Seite 2, Zeilen 6 - 9).

Aber auch wenn zugunsten der Anmelderin unterstellt wird, dass Merkmal g) ausreichend offenbart ist, so vermag dies zu keiner anderen Bewertung des beanspruchten Verfahrens führen. Denn auch in der von der Anmelderin aufgegriffenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs wird ausgeführt: "Nach der Rechtsprechung des Senats muss eine Anmeldung, die ein Computerprogramm oder ein durch Software realisiertes Verfahren zum Gegenstand hat, über die für die Patentfähigkeit unabdingbare Technizität hinaus verfahrensbestimmende Anweisungen enthalten, welche die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben" (vgl. Rdnr. [0011]).

Aus der Anweisung, das (zweite) Computersystem entsprechend der zuvor mit Hilfe des Online-Anwenderinterfaces zusammengestellten Konfiguration auch her-

zustellen zu wollen, ergibt sich noch keine konkrete technische Problemstellung und auch nicht der Vorschlag, bestimmte technische Mittel zu ihrer Lösung einzusetzen. Dies unterscheidet das beanspruchte Verfahren auch vom Gegenstand der Entscheidung "Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten", dort wurde unmittelbar Einfluss auf technische Parameter des zu steuernden Prozesses genommen, bspw. auf die Bildauflösung des externen Computertomografen. Im Gegensatz hierzu wird vorliegend der Herstellungsprozess in technischer Hinsicht nicht modifiziert.

Bei dieser Sachlage war weder dem Hauptantrag noch dem Hilfsantrag der Anmelderin zu folgen. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

7. Die Anmelderin hat die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt. Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn eine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 100 Abs. 2 PatG).

Eine uneinheitliche Rechtsprechung der Senate des Bundespatentgerichts in Hinsicht auf die Patentierbarkeit von Verfahren und Vorrichtungen mit Bezug zur Datenverarbeitung hat die Anmelderin nicht geltend gemacht; eine solche ist auch für den Senat nicht ersichtlich.

Die von der Anmelderin formulierten Fragen, ob eine Datenbank mit Einträgen über Komponenten eines zu fertigenden technischen Geräts und ein damit verbundenes Softwaremodul, das die Kompatibilität der ausgewählten Systemkomponenten des zu fertigenden Geräts mit Hilfe der Datenbank überprüft und jeden Konfigurationsschritt aktiv verhindert, der zu einem funktionsuntüchtigen Gerät führt, technische Mittel sind, die der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen, konnten, wie ausgeführt, im Rahmen der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entschieden werden.

In diesem Zusammenhang verweist die Anmelderin darauf, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Prüfung auf Vorliegen eines Ausschlussstatbestandes nach § 1 Abs. 3 und 4 PatG nur eine Grobsichtung sein soll und vorrangig die Frage der erfinderischen Tätigkeit zu beantworten sei.

Dieser Auffassung kann nur bedingt beigetreten werden. Wie in der BGH-Entscheidung "Wiedergabe topografischer Informationen" ausgeführt, dient die vorgelegte Prüfung auf das Vorliegen eines Ausschlussstatbestandes "nur einer Art Grobsichtung zur Ausfilterung derjenigen Fälle, in denen der Patentanspruch überhaupt keine technische Anweisung enthält, die sinnvollerweise der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zugrunde gelegt werden kann" (vgl. Mitt. 2011, 61, Rdnr. [0031]). Daraus ergibt sich, dass die Prüfung auf Vorliegen eines der in § 1 Abs. 3 PatG genannten Ausschlussstatbestandes nicht nur dazu dient, festzustellen, ob eine dem Patentschutz grundsätzlich zugängliche Erfindung vorliegt, sondern auch maßgeblich ist für den Gegenstand, der der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zugrunde zu legen ist (vgl. "Webseitenanzeige" Leitsatz b). Im vorliegenden Fall hatte daher die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit mangels technischer Anweisungen zu unterbleiben.

Der Anregung der Anmelderin auf Zulassung der Rechtsbeschwerde war daher nicht zu folgen.

Dr. Fritsch

Prasch

Eder

Wickborn

Fa