



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 59/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. November 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 23 827.0-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. November 2004 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:

"Lizenzierung und Zugangsautorisierung"

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 27. Mai 2002 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der die Patentanmeldung insgesamt prägende Aspekt nicht auf technischem Gebiet liege.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und stellt den Antrag,

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

Patentansprüche 1 - 7 und Beschreibung,

beides überreicht in der mündlichen Verhandlung am 23. November 2004,

sowie 4 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 - 7 in der ursprünglichen Fassung,

hilfsweise Patentanspruch 1, in dem das Wort "insbesondere" gestrichen ist, ansonsten die vorgenannten Unterlagen.

Der geltende Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag lautet:

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

dadurch gekennzeichnet,

dass jedem Softwaremodul eine Wertigkeit in Form von Wertepunkten (WP, WP1-WPn) zugeordnet ist, wobei die Benutzung der Softwarekomponenten durch eine Überprüfung einer Saldo-Summe der Wertepunkte durchgeführt wird,

wobei der Lizenzmanager permanent ein "Wertepunkte-Soll", d.h. die Summe der Wertepunkte aller aktuell benötigten Softwaremodule ermittelt und sie mit einem "Wertepunkte-Haben" vergleicht,

wobei insbesondere bei einer Steuerung, welche aus vernetzten Geräten (G1, G2, G3) besteht über eine Ethernet- bzw eine Internet-Verbindung Wertepunkte in die Steuerung zu den Geräten (G1, G2, G3) übertragen werden."

Die Anmelderin führt zur Begründung ihrer Beschwerde an, dass dem beanspruchten Verfahren zur Lizenzierung von Softwaremodulen technischer Charakter zuzubilligen sei, weil die Ausführung dieses Verfahren nur mit technischen Mitteln gelinge. Einer industriellen Steuerung komme ohne Zweifel technische Natur zu. Das beanspruchte Verfahren diene dazu, den Einsatz einer solchen Steuerung flexibel zu gestalten, was ihre Einsatzmöglichkeiten erhöhe. Mit der Streichung des Wortes "insbesondere" im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag werde klargestellt, dass für das Verfahren nur im Zusammenhang mit einer aus vernetzten Geräten bestehenden Steuerung Schutz beansprucht werde.

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 die einzelnen Softwarekomponenten zu koppeln. Dies habe den Nachteil, dass bei einem Umtausch von Lizenzen der Lizenzvertrag geändert werden müsse (vgl S 1, Z 9 - 19). Mit dem Anmeldungsgegenstand solle einem Benutzer von Softwaremodulen ein einfaches, flexibles und seinen wechselnden Anforderungen angepasstes Verfahren zur Verfügung gestellt werden (vgl S 2, Z 1 - 5).

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag schlägt - unter Berücksichtigung der klarstellenden Bemerkungen auf S 3, Z 4 - 20 der Beschreibung - zur Lösung dieser Aufgabenstellung ein Verfahren zur Lizenzierung und/oder Zugangsautorisierung von Softwaremodulen für industrielle Steuerungen und/oder Computersysteme vor, bei dem jedem Softwaremodul eine Wertigkeit in Form von Wertepunkten zugeordnet und die Benutzung der Softwaremodule erst freigegeben wird, wenn ein Lizenzmanager feststellt, dass die Summe der Wertepunkte aller aktuell benötigten Softwaremodule größer oder gleich ist wie ein Wertepunkte-Haben bzw. Wertepunkte-Guthaben. Aus S 10, Z 28 - 31 ergibt sich hierzu, dass der "Lizenzmanager" keine Person ist, sondern "softwaremäßig" realisiert wird. Weiter wird beansprucht, dass die Wertepunkte (dh das Wertepunktekonto bzw -guthaben) über eine Ethernet- bzw Internet-Verbindung zu den Geräten der industriellen Steuerung und/oder dem Computersystem übertragen werden.

Mit den im Anspruch 1 angegebenen Maßnahmen gelingt die beabsichtigte flexiblere Lizenzierung von Softwaremodulen, da ein Lizenznehmer ein Wertepunkte-Guthaben erwirbt und ihm im Rahmen dieses Guthabens erlaubt ist, beliebige Softwaremodule des Lizenzgebers zu benutzen und die Lizenz sich nicht auf vertraglich genau spezifizierte Module beschränkt.

Das Verfahren gemäß dem Patentanspruch 1 ist jedoch nicht durch eine Leistung auf technischem Gebiet geprägt, sondern von geschäftlichen Überlegungen, so dass keine Erfindung iSd § 1 PatG vorliegt.

Der Bundesgerichtshof führt in der Entscheidung "Elektronischer Zahlungsverkehr" aus, dass die Erteilung eines Patents für ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts mittels Computer dient, nur in Betracht kommt, wenn der Patentanspruch über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, so dass bei der Prüfung auf erfinderischer Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die einen Patentschutz rechtfertigt (BIPMZ, 2004, 428, Leitsatz). Das vorliegende Verfahren befasst sich mit der Abwicklung eines Geschäfts, nämlich der Vergabe von Lizenzen für die Benutzung von Softwaremodulen. Es schlägt zum Zweck einer flexibleren Handhabung der Lizenzierung vor, 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.

Dieses Verfahren betrifft eine geschäftliche Tätigkeit und fällt damit unter die im § 1 Abs 2 Nr 3 und Abs 3 PatG aufgeführten Tatbestände, die nicht als Erfindungen iSd § 1 Abs 1 PatG anzusehen sind.

Die Anmelderin führt hiergegen an, dass das Verfahren nach dem Anspruch 1 nicht auf eine geschäftliche Methode "als solche" gerichtet sei, sondern nur deren Ausführung mit technischen Mitteln beansprucht sei, nämlich mit einer industriellen Steuerung, in der die Lizenzmanagersoftware permanent das erforderliche Wertepunkte-Soll mit dem über Ethernet oder Internet übertragenen Wertepunkte-Guthaben vergleicht.

Diesem Argument der Anmelderin kann insoweit gefolgt werden, als insbesondere das im Anspruch genannte Merkmal, dass die Werte über eine Verbindung zu den Geräten übertragen werden, den Schluss zulässt, dass nur die Ausführung des Verfahrens mit technischen Mitteln Gegenstand des Anspruchs sein soll und nicht auch der Nachvollzug ohne jeglichen Einsatz technischer Mittel. Ob damit das beanspruchte Verfahren nicht auf eine geschäftliche Tätigkeit "als solche" gerichtet

ist, und deshalb dem Ausnahmetatbestand des § 1 Abs 2 Nr 3 u 3 PatG nicht (mehr) unterfällt, kann aber dahingestellt bleiben. Denn wie der Bundesgerichtshof in der zitierten Entscheidung ausführt (aaO, Leitsatz), kommt die Erteilung eines Patents für ein Verfahren, das der Abwicklung eines Geschäfts - hier der Vergabe von Lizenzen - mittels Computer dient, nur in Betracht, wenn der Patentanspruch über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt.

Dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag können über den Einsatz eines Computers bzw einer industriellen Steuerung hinaus keine Anweisungen entnommen werden, die zur Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.

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

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag lediglich durch die Streichung des Wortes "insbesondere". Durch diese Änderung wird die dargestellte Vergabe von Lizenzen bzw die Ausführung der geschäftlichen Tätigkeit auf eine bestimmte Gruppe von industriellen Steuerungen und/oder Computern eingeschränkt, nämlich auf solche die aus vernetzten Geräten bestehen. In technischer Hinsicht erscheint diese Einschränkung willkürlich, jedenfalls hat sie keinen erkennbaren technischen Hintergrund.

Hinsichtlich der Schutzfähigkeit ergibt sich für diese Fassung des Anspruchs 1 deshalb keine Änderung. Denn über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung eines Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, enthält auch diese Anspruchsfassung keine weiteren Anweisungen, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt.

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

Prasch

Schuster

Bb