



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 88/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
2. Februar 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 199 30 446

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf die Anmeldung vom 2. Juli 1999 wurde die Erteilung des Patents (nachfolgend Streitpatent genannt) mit der Bezeichnung

„Diagnoseverfahren und Diagnosesystem zur Überwachung der verfügbaren Ressourcen in einem Herstellungsprozess“

am 4. Januar 2001 veröffentlicht.

Ein gegen das Patent erhobener Einspruch führte zum Widerruf des Patents durch Beschluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. September 2003. Als Widerrufsgrund wurde mangelnde erfinderische Tätigkeit des Verfahrens nach Anspruch 1 gegenüber folgenden Druckschriften genannt:

[E1] „Effektivere Kommunikation in der Supply Chain mit SCIS“,
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, Dezember 1998

[E2] „HM'99: Supply Chain Management – auch für kleine und mittelständische Unternehmen“, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, 24. März 1999

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie verteidigt das Streitpatent nach Haupt- und Hilfsantrag. Nach ihrer Ansicht ist die beanspruchte Lehre technischer Natur und durch den vorstehend genannten Stand der Technik weder bekannt noch nahegelegt, demzufolge patentfähig.

Die Patentinhaberin erklärt die Teilung des Streitpatents und stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

gemäß Hauptantrag mit Patentanspruch 1 vom 19. Januar 2006, Patentansprüchen 2 - 7 entsprechend den erteilten Ansprüchen 3 - 8;

gemäß Hilfsantrag 1 mit Patentanspruch 1 vom 19. Januar 2006, Patentansprüchen 2 - 7 entsprechend den erteilten Ansprüchen 2 - 3 und 5 - 8;

noch anzupassende Beschreibung und Figuren jeweils wie Patentschrift.

Die Einsprechende, die - wie angekündigt - zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen ist, beruft sich schriftlich auf ihren Antrag im Einspruchsverfahren. In Auslegung ergibt sich daraus der Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die beanspruchten Gegenstände nach den §§ 1 - 5 PatG, speziell mangels erfinderischer Tätigkeit für nicht patentfähig.

Die geltenden Hauptansprüche lauten:

Hauptantrag (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung fett dargestellt):

„Diagnoseverfahren zur Überwachung der verfügbaren Ressourcen in einem Herstellungsprozess mit Liefergliedern, die insbesondere Fertigungsstätten und / oder Dienstleister umfassen,

- bei dem von mehreren Liefergliedern (2, 2', 4) Komponenten an einen Systemanbieter (3) geliefert werden, der diese Komponenten zu einem System zusammenfügt,
- bei dem beliebig viele der Lieferglieder (2, 2', 4) relativ zueinander in einer vernetzten Lieferkette (5) angesiedelt sind, so dass sie wiederum von anderen Liefergliedern (2, 2', 4) beliefert werden,
- wobei jedes Lieferglied (2, 2', 4) über einen Eingangspuffer (10, 10'), einen Ausgangspuffer (11, 11') und eine Prozessstufe (12, 12') verfügt,

wobei das Diagnoseverfahren die Schritte umfasst, **die unter Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage durchgeführt werden,**

- dass zunächst für jedes Lieferglied (2, 2', 4) eine Kennzahl basierend auf der Auslegung seiner Puffer (10, 10', 11, 11') und seiner Prozessstufe (12, 12') ermittelt wird, **welche ein Maß**

für die Reaktionsfähigkeit der Lieferglieder (2, 2', 4) auf Änderungen der Bedarfe des Systemanbieters (3) ist,

- **dass die Kennzahl eines Liefergliedes (2, 2', 4) durch dieses Lieferglied (2, 2', 4) selbst ermittelt wird,**
- dass von dem Systemanbieter (3) zeitlich fortlaufend jedem Lieferglied (2, 2', 4) Informationen über die prognostizierten Bedarfe des Systemanbieters (3) in ihrer zeitlichen Abfolge zur Verfügung gestellt werden,
- dass zeitlich fortlaufend von jedem Lieferglied (2, 2', 4) Informationen über den momentanen Bestand seiner Puffer (10, 10', 11, 11') geliefert werden,
- dass unter Zuhilfenahme der Kennzahlen der Lieferglieder (2, 2', 4) zeitlich fortlaufend ermittelt wird, ob deren momentane Pufferbestände (10, 10', 11, 11') den prognostizierten Bedarfen des Systemanbieters (3) genügen,
- und dass die Ergebnisse dieser Bewertung zeitlich fortlaufend den Liefergliedern (2, 2', 4) zur Verfügung gestellt werden.“

Hilfsantrag 1 (Änderungen gegenüber dem Hauptantrag fett dargestellt):

„Diagnoseverfahren zur Überwachung der verfügbaren Ressourcen in einem Herstellungsprozess mit Liefergliedern, die insbesondere Fertigungsstätten und / oder Dienstleister umfassen,

- bei dem von mehreren Liefergliedern (2, 2', 4) Komponenten an einen Systemanbieter (3) geliefert werden, der diese Komponenten zu einem System zusammenfügt,
- bei dem beliebig viele der Lieferglieder (2, 2', 4) relativ zueinander in einer vernetzten Lieferkette (5) angesiedelt sind, so dass sie wiederum von anderen Liefergliedern (2, 2', 4) beliefert werden,
- wobei jedes Lieferglied (2, 2', 4) über einen Eingangspuffer (10, 10'), einen Ausgangspuffer (11, 11') und eine Prozessstufe (12, 12') verfügt,

wobei das Diagnoseverfahren die Schritte umfasst, die unter Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage durchgeführt werden,

- dass zunächst für jedes Lieferglied (2, 2', 4) eine Kennzahl basierend auf der Auslegung seiner Puffer (10, 10', 11, 11') und seiner Prozessstufe (12, 12') ermittelt wird, welche ein Maß für die Reaktionsfähigkeit der Lieferglieder (2, 2', 4) auf Änderungen der Bedarfe des Systemanbieters (3) ist,

(weggefallen: dass die Kennzahl eines Liefergliedes (2, 2', 4) durch dieses Lieferglied (2, 2', 4) selbst ermittelt wird)

- wobei als Kennzahl eine Reichweite (T) gewählt wird, die ein Maß dafür ist, über welchen Zeitraum das Lieferglied (2, 2', 4) Bedarfsschwankungen des Systemanbieters (3) auszugleichen in der Lage ist,

- dass von dem Systemanbieter (3) zeitlich fortlaufend jedem Lieferglied (2, 2', 4) Informationen über die prognostizierten Bedarfe des Systemanbieters (3) in ihrer zeitlichen Abfolge zur Verfügung gestellt werden,
- dass zeitlich fortlaufend von jedem Lieferglied (2, 2', 4) Informationen über den momentanen Bestand seiner Puffer (10, 10', 11, 11') geliefert werden,
- dass unter Zuhilfenahme der Kennzahlen der Lieferglieder (2, 2', 4) zeitlich fortlaufend ermittelt wird, ob deren momentane Pufferbestände (10, 10', 11, 11') den prognostizierten Bedarfen des Systemanbieters (3) genügen,
- und dass die Ergebnisse dieser Bewertung zeitlich fortlaufend den Liefergliedern (2, 2', 4) zur Verfügung gestellt werden.“

Als Aufgabe ist angegeben, ein Diagnoseverfahren und -system vorzuschlagen, das eine kontinuierliche Überwachung der verfügbaren Ressourcen in einem Herstellungsprozess ermöglicht, in den externe Lieferglieder eingebunden sind (vgl. Streitpatent Seite 2 Zeile 49 – 52).

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da der Gegenstand des nachgesuchten Patents nicht auf technischem Gebiet liegt, §§ 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG.

1. Das Streitpatent betrifft die computergestützte Überwachung der verfügbaren Ressourcen eines Herstellungsprozesses, in welchen mehrere „Lieferglieder“ (Patentschrift Seite 1 Zeile 8 / 9: firmeninterne Lieferanten, externe Zulieferer) eingebunden sind, die eine „Lieferkette“ ggf. in Form eines Netzwerkes (Patentschrift Figur 1) bilden. Es geht darum, Kapazitätsengpässe bei der Belieferung des letzten Gliedes der Kette (des Systemanbieters) frühzeitig zu erkennen und möglichst zu vermeiden.

Als **Fachmann** für ein derartiges Diagnoseverfahren und –system ist ein Spezialist für computerimplementierte Logistikverfahren anzusehen, i. d. R. ein Wirtschafts- oder Produktionsingenieur, der (in Übereinstimmung mit dem Vortrag der Beschwerdeführerin) kein Detailwissen über die einzelnen technischen Systeme benötigt, sondern Wissen über die Produktionskette und das Zusammenspiel der Lieferglieder.

Dieser Fachmann entnimmt dem Streitpatent die Lehre, unter Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage zeitlich fortlaufend Daten über den Pufferbestand (Lagerbestand) der einzelnen Lieferglieder zu erfassen und zu bewerten, ob diese die prognostizierten Bedarfe voraussichtlich decken können werden. Dazu soll für jedes Lieferglied eine „Kennzahl“ ermittelt werden, die ein abstraktes Maß für dessen Reaktionsfähigkeit auf Bedarfsänderungen darstellt, oder (konkreter) anzeigt, über welchen Zeitraum das Lieferglied Bedarfsschwankungen auszugleichen in der Lage ist.

Insgesamt gesehen sind dem Anspruch 1 nach Hauptantrag wie nach Hilfsantrag Maßnahmen zu entnehmen, mit denen die beabsichtigte kontinuierliche Überwachung der verfügbaren Ressourcen in einem Herstellungsprozess gelingen kann.

2. Das Beschwerdegericht ist im Einspruchsbeschwerdeverfahren grundsätzlich nicht befugt, von Amtswegen neue Widerrufungsgründe, die nicht Gegenstand des

Einspruchsverfahrens vor dem Patentamt waren, aufzugreifen und hierauf seine Entscheidung zu stützen (Busse, PatG, 6. Aufl., § 21 Rdnr. 23, § 79 Rdnr. 29).

Diese Beschränkung gilt jedoch nicht mehr, wenn das Patent, wie im vorliegenden Fall, mit geänderten Ansprüchen verteidigt wird (siehe BGH BIPMZ 1998, 282 „Polymermasse“ III. 1.). Vielmehr ist das Gericht dann zu einer vollständigen Prüfung auf Patentfähigkeit verpflichtet.

3. Zum Hauptantrag

3.1 Das Verfahren gemäß Anspruch 1 nach Hauptantrag ist von geschäftlichen Überlegungen geprägt und kann daher nicht als auf technischem Gebiet liegend anerkannt werden, so dass keine Erfindung im Sinne des § 1 PatG vorliegt.

Dies ergibt sich letztlich daraus, dass der beanspruchten Lösung des Problems einer kontinuierlichen Überwachung des Herstellungsprozesses und besserer Beurteilung der zukünftigen Bedarfsdeckung nicht technische Überlegungen zugrundeliegen, sondern die Erkenntnis, dass die Bedarfsdeckung erheblich von der Reaktionsfähigkeit der Lieferglieder auf Bedarfsschwankungen abhängt, und ferner die Frage, welche Art von Daten diese Reaktionsfähigkeit geeignet beschreibt.

Dabei mögen zwar, wie die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, die Daten selbst – die „Kennzahl“ für die Reaktionsfähigkeit, der momentane Pufferbestand – in irgendeiner Weise von den technischen Daten der Produktionsmaschinen abgeleitet und somit im weitesten Sinne „technische“ Daten sein. Allein der Umstand, dass „technische“ Daten ausgewertet werden sollen, kann aber den technischen Charakter einer Lehre aus sich heraus nicht begründen und löst nicht per se ein technisches Problem.

Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre, nämlich insbesondere das Vorsehen der beschriebenen „Kennzahl“, befassen sich gerade nicht mit der technischen Natur der Daten, etwa mit der Frage, wie sie automatisch erfasst, umge-

setzt, übertragen werden könnten – offensichtlich wird darin kein Problem gesehen; sondern in erster Linie mit deren Definition, ausgehend von der betriebswirtschaftlichen Überlegung, welche Informationen aus dem Herstellungsprozess die Beurteilung der zukünftigen Bedarfsdeckung ermöglichen. Allenfalls spielt es noch eine Rolle, wer welche Information wann liefern oder erhalten soll – auch dieses aber, ohne dass dabei irgendein technisches Problem ersichtlich wäre oder gelöst würde.

In einer solchen Beurteilung sieht sich der Senat auch dadurch unterstützt, dass der zuständige Fachmann lediglich technisches Grundwissen benötigt, seine Stärke aber in einer vertieften Kenntnis der Zusammenarbeit der Lieferglieder in der Produktionskette, also auf betriebswirtschaftlicher Ebene liegen soll.

Nachdem in der beanspruchten Lehre somit keine „auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnisse“ (BGH GRUR 2000, 498 „Logikverifikation“) erkennbar sind und kein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird, so dass eine „schutzwürdige Bereicherung der Technik“ vorläge (BGH GRUR 2004, 667 „Elektronischer Zahlungsverkehr“), liegt eine Erfindung im Sinne von § 1 PatG nicht vor.

3.2 Zu einer anderen Beurteilung kann auch nicht die von der Beschwerdeführerin vorgenommene Beschränkung führen, dass die Schritte des Diagnoseverfahrens **unter Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage** durchgeführt werden. Denn eine beanspruchte Lehre kann nicht schon deshalb als patentierbar angesehen werden, weil sie bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert (BGH GRUR 2002, 143 „Suche fehlerhafter Zeichenketten“). Ebenso wenig vermag das Vorbringen zu überzeugen, in Analogie zum BHG-Urteil „Aufzeichnungsträger“ (GRUR 2005, 749) sei es unschädlich, wenn die beanspruchte Lehre „auch“ eine geschäftliche Problemlösung darstelle. Denn wesentlich für dieses Urteil waren vorhandene Anweisungen, die der Lösung eines kon-

kreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (siehe Amtlicher Leitsatz, a); daran fehlt es im vorliegenden Fall, wie bereits dargelegt.

Es bleibt noch festzuhalten, dass in Abweichung von der im Streitpatent angegebenen Aufgabe (die bereits durch den Stand der Technik gelöst ist) das wirkliche Problem darin zu liegen scheint (vgl. Patentschrift Seite 2 Zeile 40 - 48), die Interessen der „externen“ Lieferglieder (Wettbewerber) in Bezug auf die Geheimhaltung firmeninterner Prozesse zu wahren, da bei freier Verfügbarkeit der erforderlichen Daten Einblick in die internen Geschäftsprozesse möglich wäre. Dies ist ganz offensichtlich ein geschäftliches Problem, dessen Lösung – statt der Freigabe der konkreten Daten eine „Kennzahl“ zu ermitteln, die ein abstraktes Maß für die dadurch geheimbleibenden Daten darstellt – ohne technische Überlegungen auskommt.

4. Zum Hilfsantrag

Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag unterscheidet sich von jenem nach Hauptantrag durch die **Streichung** des Merkmals:

- dass die Kennzahl eines Liefergliedes (2, 2', 4) durch dieses Lieferglied (2, 2', 4) selbst ermittelt wird,

und statt dessen **Hinzunahme** folgenden Merkmals:

- **wobei als Kennzahl eine Reichweite (T) gewählt wird, die ein Maß dafür ist, über welchen Zeitraum das Lieferglied (2, 2', 4) Bedarfsschwankungen des Systemanbieters (3) auszugleichen in der Lage ist,**

In technischer Hinsicht kann dieser Anspruch nicht anders beurteilt werden als der Anspruch nach Hauptantrag, da auch hier die Definition einer „Kennzahl“ im Mittel-

punkt steht, ohne dass irgendwelche technische Überlegungen eine Rolle spielten. Der beanspruchten Lösung – den Zeitraum, in welchem ein Lieferglied Bedarfschwankungen ausgleichen kann, als in die Bewertungsrechnung einfließende Kennzahl zu wählen – liegt offensichtlich wieder die betriebswirtschaftliche Frage zugrunde, welche Daten den Produktionsprozess geeignet beschreiben, jedoch kein konkretes technisches Problem.

Demnach stellt auch das Diagnoseverfahren des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag keine Erfindung im Sinne des § 1 PatG dar.

5. Über die Neben- und Unteransprüche brauchte nicht befunden zu werden, da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (vgl. BGH GRUR 1997, 120 „Elektrisches Speicherheizgerät“).

Die Beschwerde war demzufolge zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften