



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 1/07

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 20 2005 020 254.1**

**(hier: Eintragungsantrag)**

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juli 2008 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Dipl.-Ing. Prasch

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterstelle - vom 2. Januar 2007 wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Gebrauchsmusteranmeldung 20 2005 020 254.1 ist am 23. Dezember 2005 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der Anmeldungen DE 10 2005 003 160 vom 21. Januar 2005 und DE 10 2005 046 635 vom 29. September 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden. Sie trägt die Bezeichnung "Computersystem". Mit der Anmeldung wurden zwei Schutzansprüche eingereicht.

Der Anspruch 1 lautet:

"Computersystem, mit einem Internet-Server, auf dem eine wenigstens einen Text wiedergebende Internet-Seite gehalten wird die auf einem auf den Internet-Server über das Internet zugreifenden Client anzeigbar ist,

**dadurch gekennzeichnet,**

dass ein Erfassungs-Server vorgesehen ist, der den auf der Internet-Seite wiedergegebenen Text automatisch erfasst,

ein Auswertungsserver vorgesehen ist, der dem Text automatisch eine Produktkategorie zuweist,

ein Datenbank-Server vorgesehen ist, der eine jeweils einer Produktkategorie zugewiesene Angebote wenigstens eines Online-Händlers und/oder wenigstens einer Online-Auktion aufweisende

und mit diesen Angeboten automatisch abgeglichene Produktdatenbank aufweist,  
und ein Einblendungs-Server vorgesehen ist, der auf der Internetseite automatisch wenigstens eine zusätzliche Einblendung veranlasst, die auf wenigstens ein in der Produktdatenbank enthaltenes Angebot des Online-Händlers und/oder der Online-Auktion mit der dem Text der Internetseite zugewiesenen Produktkategorie verweist."

Hinsichtlich des Wortlauts des untergeordneten Patentanspruchs 2 wird auf die Akte verwiesen.

Der Eintragungsantrag wurde von der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 2. Januar 2007 mit der Begründung zurückgewiesen, dass das Schutzbegehren ein Verfahren betreffe, das nach § 2 Nr. 3 GebrMG vom Schutz ausgeschlossen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Januar 2007 aufzuheben und das Gebrauchsmuster auf der Grundlage der am 23. Dezember 2005 eingereichten Unterlagen einzutragen.

Sie vertritt die Auffassung, dass ein Computersystem nichts anderes sei als eine Rechenanlage und damit eine Vorrichtung, bezüglich deren grundsätzlicher Schutzfähigkeit keine Zweifel bestehen sollten.

Den hilfsweise gestellten Antrag, mündliche Verhandlung anzuberaumen, hat sie mit Schriftsatz vom 14. April 2008 zurückgenommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Dem Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters nach § 8 Abs. 1 GebrMG ist nicht zu folgen, da der mit der Anmeldung beanspruchte Gegenstand ein Verfahren ist, das nach § 2 Nr. 3 GebrMG vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen ist.

1. In der Beschreibung des Gebrauchsmusters ist einleitend ausgeführt, dass im Internet von Clients wie PC's per Browser aufrufbare Seiten im allgemeinen Text- und/oder Bildinformationen aufwiesen. Zur Finanzierung frei zugänglicher Internetseiten würden Werbeeinblendungen verwendet, die auf ein Produkt oder ein Angebot hinwiesen. In der Praxis habe sich jedoch gezeigt, dass die Nutzer solche Werbeeinblendungen nur schlecht annähmen. Ein Grund dafür liege darin, dass die Werbeeinblendungen nicht auf die individuellen Wünsche des jeweiligen Nutzers der Internetseite eingingen. Diesem Problem werde teilweise dadurch begegnet, dass die Werbeeinblendungen in Abhängigkeit von Suchbegriffen ausgewählt würden, die der Nutzer eingegeben habe. Dieses Verfahren sei jedoch nicht einsetzbar, wenn der Nutzer keine Suchbegriffe eingeben müsse. Daher sei es Aufgabe der Anmeldung, ein Computersystem anzugeben, das eine bessere Anpassung von auf einer Internetseite zusätzlich eingeblendeten Informationen an die möglichen Interessen des Nutzers gewährleiste (vgl. S. 1 bis S. 2 Abs. 2 der Beschreibung).

2. Der Schutzanspruch 1 schlägt zur Lösung dieser Aufgabenstellung ein Computersystem vor, das jedenfalls einen Internet-Server und einen mit diesem über das Internet verbundenen Client als gegenständliche Komponenten umfasst. Neben diesen gegenständlichen Komponenten entnimmt der Fachmann, ein Informatiker oder Ingenieur der Datenverarbeitung, dem Anspruch 1, dass weiterhin Erfas-

sungs-, Auswertungs-, Datenbank- und Einblendungsserver vorgesehen werden sollen. Unter "Server" versteht der Fachmann in diesem Zusammenhang einen Rechner oder ein Programm, das in einem Netzwerk, bspw. dem Internet, anderen Rechnern oder Programmen spezielle Dienstleistungen anbietet. Hinsichtlich einer konkreten technischen Ausgestaltung dieser weiteren Server finden sich im Anspruch 1 keine Angaben. Diese Server, d. h. Rechner oder Programme, werden lediglich über die von ihnen auszuführenden Dienstleistungen spezifiziert. Der Erfassungs-Server soll den auf der Internet-Seite wiedergegebenen Text erfassen und der Auswertungs-Server dem erfassten Text dann eine Produktkategorie zuweisen. Ausgehend von der zugewiesenen Produktkategorie soll der Datenbank-Server aus einer Produktdatenbank Angebote bspw. von Online-Händlern abgleichen, d. h. der Produktkategorie des Textes entsprechende Angebote aussuchen. Anschließend soll der Einblendungs-Server die ausgesuchten Angebote auf der vom Client dargestellten Internet-Seite einblenden.

Insgesamt gesehen vermittelt der Schutzanspruch 1 dem Datenverarbeitungsfachmann die Lehre, den Textteil einer von einem Client abgerufenen Internetseite inhaltlich zu analysieren, ihm eine Produktkategorie zuzuweisen, entsprechende Angebote aus einer Datenbank auszusuchen und auf der Internet-Seite einzublenden. Es ist nachvollziehbar, dass dadurch die auf der Internet-Seite zusätzlich eingeblendeten Informationen an die möglichen Interessen des Nutzers angepasst werden, ohne dass der Nutzer selbst Suchbegriffe eingegeben hat. Hinsichtlich der von den einzelnen Servern zu erbringenden Dienstleistungen vermittelt der Schutzanspruch zwar jeweils nur eine grobe Zielrichtung, aber unter Einbeziehung des Wissens des Fachmanns und den Hinweisen in der Beschreibung, bspw. auf den Gebrauch von "Data Mining"-Techniken für die Zuweisung der Produktkategorie (vgl. S. 3, Z. 26 - S. 4, Z. 16), kann davon ausgegangen werden, dass der Fachmann die beanspruchte Lehre nacharbeiten kann.

Anspruch 2 fügt dem Anspruch 1 lediglich hinzu, dass die zusätzliche Einblendung auch einen Link (Verweis) auf das Angebot des Online-Händlers und/oder der Online-Auktion aufweisen kann, wodurch der Aufruf des Angebots vereinfacht wird.

3. Das Computersystem nach Anspruch 1 oder Anspruch 2 ist jedoch als Arbeitsverfahren zu bewerten und daher vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen.

3.1 Die Antragstellerin vertritt die Auffassung, dass ein Computersystem nichts anderes sei als eine Rechenanlage mit mehreren Rechnern, deren Schutzfähigkeit entsprechend der BGH-Entscheidung "Signalfolge" anzuerkennen sei.

In der von der Antragstellerin aufgegriffenen Entscheidung (vgl. GRUR 2004, 495) nimmt der Bundesgerichtshof lediglich dazu Stellung, ob Ansprüche, die auf eine Datenverarbeitungsanlage, eine auf einem Datenträger mit darauf gespeicherten Daten oder eine für die Übertragung über das Internet geeignete Signalfolge dem Schutzausschluss von Verfahren nach § 2 Nr. 3 GebrMG unterfallen. Er stellt in dieser Entscheidung fest, dass § 2 Nr. 3 GebrMG keine Bestimmung dahingehend treffe, dass nur Erzeugnisse mit einem beständigen körperlichen Substrat gebrauchsmusterfähig seien, diese Vorschrift ordne ihrem Wortlaut nach vielmehr umgekehrt nur an, dass Verfahren als Gebrauchsmuster nicht geschützt würden. Der Bundesgerichtshof kommt zu dem Schluss, dass ein Datenträger mit darauf gespeicherten Daten oder eine für die Übertragung über das Internet geeignete, Daten repräsentierende Signalfolge nicht aufgrund des § 2 Nr. 3 GebrMG vom Schutz ausgeschlossen seien. Es sei aber noch zu prüfen, ob mit den Schutzansprüchen nicht für ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches Schutz beansprucht werde. Zur Schutzfähigkeit von Computersystemen nimmt der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung (mangels eines entsprechenden Antrags) keine Stellung. Hinsichtlich der Schutzfähigkeit der vorliegenden, auf ein Computersystem gerichteten Ansprüche vermag diese Entscheidung daher wenig beizutragen. Bekräftigt wird dort allerdings, dass der in § 2 Nr. 3 GebrMG verwendete Verfahrensbegriff der herkömmlichen Verfahrensdefinition bei den techni-

schen Schutzrechten des gewerblichen Rechtsschutzes entspricht und insbesondere Arbeitsverfahren und Herstellungsverfahren einschließt (vgl. a. a. O., 497 li. Sp.).

3.2 Der Fachmann auf dem Gebiet der Datenverarbeitung versteht unter dem Begriff "Computersystem" oder "Datenverarbeitungssystem" die Einheit von Hardware- und Softwarekomponenten eines Computers. Gegenstand eines solchen Systems ist i. d. R. eine (Hardware-) Struktur, die (unter Softwaresteuerung) bestimmte Arbeitsabläufe ausführt (vgl. hierzu BPatG in GRUR 2005, 45 "Systemansprüche"). Wie erläutert, umfasst das vorliegend beanspruchte "Computersystem" gegenständliche Komponenten, nämlich jedenfalls einen Internet-Server und einen Client, die über das Internet miteinander kommunizieren.

Daneben sind im Anspruch 1 weitere "Server" bzw. Dienstleister genannt, die in einer bestimmten zeitlichen Abfolge Arbeitsschritte ausführen sollen, nämlich die Erfassung und inhaltliche Auswertung des Textes der vom Client abgerufenen Internet-Seite auf eine Produktkategorie hin und die Zuweisung und Einblendung eines Angebots entsprechend der zugewiesenen Produktkategorie in die Internet-Seite. Die Angaben zu diesen Servern bzw. Dienstleistern sind ersichtlich nicht dazu bestimmt, gegenständliche Strukturen oder Signalfolgen zu definieren, sondern umschreiben lediglich die jeweils auszuführenden Arbeitsschritte. Aufgrund dieses Umstands umschließt der Wortlaut des Anspruchs 1 sowohl die Möglichkeit, dass die weiteren Server als gesonderte Rechner realisiert sind, die den jeweils spezifizierten Arbeitsschritt ausführen, als auch die Möglichkeit, dass die Dienstleistungen von Programmen erbracht werden, die auf dem vorhandenen Internet-Server ablaufen. Beide Realisierungsmöglichkeiten wird der Fachmann unter den Wortlaut des Anspruchs 1 subsumieren und als Mittel der Wahl ansehen. Letztendlich teilt diese Auffassung auch die Antragstellerin, wenn sie im Schriftsatz vom 28. Februar 2006 ausführt, dass die Server ihre Ausbildung "letztlich als Hardware" finden, die Ausgestaltung der Server im Allgemeinen "in Form von Software"

realisiert wird, die letztlich zu den in Rede stehenden Verfahrensabläufen führt (vgl. a. a. O., S. 2, Abs. 1).

Der Anspruch 1 in der vorliegenden Fassung umfasst seinem Wortlaut nach die Erbringung der weiteren Dienstleistungen im Computersystem sowohl durch Hardware, d. h. in Form von zusätzlichen Rechnern, als auch per Software, d. h. ohne Änderung der Hardwarestruktur durch zusätzliche Programme, die auf dem vorhandenen Internet-Server ablaufen. Da eine Auslegung von Ansprüchen unterhalb des Wortlauts generell nicht zulässig ist (vgl. BGH in GRUR 2007, 305 "Schussfä-dentransport"), hält es der Senat im vorliegenden Fall für nicht geboten, die von den Servern erbrachten Dienstleistungen eindeutig als Programme zu klassifizieren und auf die vom Bundesgerichtshof in Hinsicht auf den Ausschluss von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen "als solche" im Patent- und Gebrauchsmusterrecht entwickelte Rechtsprechung zurück zu greifen.

3.3 In der Entscheidung "Suche fehlerhafter Zeichenketten" hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass die Frage, ob ein angemeldeter Patentanspruch die erforderliche Patentfähigkeit aufweist, nicht allein nach der Kategorie des Anspruchs und unabhängig davon beantwortet werden dürfe, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund stehe (vgl. GRUR 2002, 143, 145). Für die Bewertung der vorliegenden Schutzansprüche ergibt sich hieraus, dass die Frage, ob das Computersystem nach Anspruch 1 als Vorrichtung oder Verfahren zu werten ist, nicht formal nach der Anspruchskategorie zu bewerten ist, sondern nach ihrem sachlichen Gehalt.

Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die Maßnahmen, mit denen die gewünschte Problemlösung, nämlich eine bessere Anpassung von einer auf einer Internet-Seite zusätzlich eingeblendeten Information an die möglichen Interessen des Nutzers bewirkt wird, nicht durch das Vorsehen einer bestimmten Hardware- oder Schaltungskonfiguration bewirkt wird, sondern durch Arbeitsschritte, die in einer bestimmten zeitlichen Abfolge erbracht werden.

Eine zeitliche Abfolge von Arbeitsschritten aber entspricht der herkömmlichen Definition von Arbeitsverfahren (vgl. hierzu Busse PatG 6. Aufl. § 1 PatG Rdn. 144, GebrMG § 2 Rdn. 6; Schulte PatG § 1 Rdn. 230, Benkhard PatG 10. Aufl § 1 PatG Rdn. 35 und GebrMG § 2 Rdn. 10 m. w. H.).

Die Bewertung des Computersystems nach Anspruch 1 als Verfahren steht im Übrigen nicht im Gegensatz zu den Ausführungen in der Beschreibung des zum Schutz angemeldeten Gebrauchsmusters. In S. 4, Z. 18 - S. 5, Z. 25 wird dort ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Anmeldungsgegenstandes mit den vier Schritten erläutert. In S. 4, Z. 21 wird dieses Ausführungsbeispiel als "Verfahren" bezeichnet.

3.4 Zu einer anderen Bewertung des beanspruchten Computersystems gibt auch die mit dem Schutzanspruch 2 hinzugefügte Einblendung eines Links auf das Angebot des Online-Händlers oder/und der Online-Auktion keinen Anlass. Auch hierin kann nur ein weiterer Verfahrensschritt erkannt werden.

Müllner

Baumgärtner

Prasch

Pü