



BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 47/14

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
21. November 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 18 640.5 - 53

...

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. November 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dipl.-Ing. Wickborn, des Richters Kruppa, der Richterin Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Otten-Dünneberger und des Richters Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die unter Inanspruchnahme der Priorität der US Patentanmeldung 09/066,128 vom 24. April 1998 am 23. April 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 199 18 640.5 mit der Bezeichnung

„Verfahren und System zum Liefern einer kundenspezifischen
Softwareinstallation an ein Computersystem“

wurde mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Juni 2009 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der (damals geltende) Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag und gemäß Hilfsantrag nicht patentierbar sei, da es dessen jeweiligem Gegenstand im Hinblick auf die Druckschrift

D1 US 4 866 769 A

an der für die Patentfähigkeit erforderlichen erfinderischen Tätigkeit mangle.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Juni 2009 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 7, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
- Beschreibung Seiten 1 bis 3, 5 bis 26, eingegangen am 23. April 1999, Seiten 4, 4a eingegangen am 10. August 2006,
- Figuren 1 bis 3B, eingegangen am 8. Juli 1999, Figuren 4 bis 6, eingegangen am 23. April 1999.

Der geltende **Patentanspruch 1** lautet unter senatsseitigem Hinzufügen von Gliederungspunkten:

- M1** „Ein Verfahren zum Liefern einer Softwareinstallation an einen Speicher eines Computers, wobei das Verfahren umfasst:
- M2** Bereitstellen eines Softwaretransportmediums zum Speichern der Softwareinstallation,
- M2a** wobei die Softwareinstallation zum Laden und zur Ausführung nur auf einem einzelnen eindeutigen Computer konfiguriert ist,
- M2b** wobei das Softwaretransportmedium und der Computer wechselseitig indiziert sind, so dass die Softwareinstallation nur auf dem Speicher des einzelnen eindeutigen Computers geladen werden kann und auf keinem anderen;
- M3** Codieren des Computers mit einer eindeutigen Identifizierung, die den Computer von allen anderen Computern unterscheidet;

- M4** Bereitstellen eines Softwarelademediums, das ein Ladeprogramm speichert zum Steuern des Ladens der Softwareinstallation auf dem Speicher; wobei
- M5** das Softwaretransportmedium eine erste Identifizierungsdatei enthält, die mit der eindeutigen Identifizierung indiziert ist; und
- M6** das Softwarelademedium eine zweite Identifizierungsdatei enthält, die mit der eindeutigen Identifizierung indiziert ist und mit einer Indizierung der ersten Identifizierungsdatei indiziert ist;
- M7a** wobei das Ladeprogramm beim Booten des Computers aktiviert wird, überprüft, dass die Identifizierung des Softwaretransportmediums und des Softwarelademediums zueinander passen und
- M7b** die Identifizierung des Computers und des Softwaretransportmediums vergleicht, sodass das Laden der Softwareinstallation nur möglich ist, wenn der Computer, das Softwarelademedium und das Softwaretransportmedium gemeinsam verwendet werden;
- M8** wobei der Computer ein CD-ROM-Laufwerk und ein bootfähiges Diskettenlaufwerk umfasst und wobei der Speicher eine Festplatte ist, wobei das Softwaretransportmedium eine individuell programmierte CD-ROM ist und wobei das Softwarelademedium eine Diskette ist.“

Wegen des Wortlauts der geltenden Unteransprüche 2 bis 7 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerdeführerin führt aus, dass die geltenden Ansprüche zulässig und im Lichte des im Verfahren befindlichen Standes der Technik patentfähig seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde ist nicht begründet, da sich der Gegenstand des Anspruchs 1 als nicht patentfähig erweist. Die Frage der Zulässigkeit des verteidigten Verfahrens gemäß Anspruch 1 kann daher dahinstehen (vgl. BGH, Urteil vom 18. September 1990 – X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, 121 li. Sp. Abs. 3 – Elastische Bandage).

1. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren und ein System zum Liefern einer kundenspezifischen Softwareinstallation an ein Computersystem (vgl. Offenlegungsschrift, Sp. 2, Z. 64 – Sp. 3, Z. 2).

Die Anmeldung geht davon aus, dass Computersysteme typischerweise als ein kombiniertes Hardware-Softwaresystem verkauft und geliefert würden. Zum Liefern der zugehörigen Softwareinstallation hätten viele Computer-systemhersteller Disketten durch CD-ROMs mit großer Kapazität ersetzt, da die Größe der Software dramatisch angestiegen sei.

Ein übliches Problem bei der konventionellen Technik zum Liefern von Software an ein Computersystem unter der Verwendung von massenproduzierter Software bestehe darin, dass häufig verschiedene Inkonsistenzen zwischen den unterschiedlichen Hardwareteilsystemen und den Softwaremodulen auftreten würden. Die Anmelderin vermeide die Schwierigkeiten der Software-Hardware-Systemintegration, indem jedes Computersystem nach einer Bestellung maßgefertigt werde. Die Software könne daher nicht durch massenproduzierte Disketten oder CD-ROMs geliefert werden. Die Anmelderin liefere daher eine Softwareinstallation, indem die Software auf der spezifizierten Hardware in der Fabrik installiert worden sei und das Computersystem mit der auf der Festplatte im Computersystem geladenen Software versandt werde.

Die Anmeldung beschreibt weiter, dass die Softwareinstallation auf der Festplatte beabsichtigt oder unbeabsichtigt verändert werden könne und unpassende Veränderungen der Softwareinstallation nicht leicht zu korrigieren seien. Daher führe die Anmelderin die Korrekturen aus, indem eine Ersatzfestplatte geliefert werde, welche die ursprünglich gelieferte Softwareinstallation enthalte. Das Ersetzen der Festplatte sei jedoch teuer und häufig unbequem für den Kunden (vgl. Offenlegungsschrift, Sp. 1, Z. 5 – Sp. 2, Z. 56).

Als Aufgabe wurde zuletzt in der Eingabe vom 18. November 2014 (S. 4 f unter Abschnitt cc.) sinngemäß angegeben, dass die Installation unpassender Software auf einem Computer vermieden werden soll und dadurch Hardwaredefekte verhindert werden sollen.

Der in der Anmeldung offenbarten Lehre liegt die objektive technische Aufgabe zugrunde, zur Fehlerbehebung eines Fehlers bei einem durch einen PC-Hersteller mit nutzerindividueller Software versehenen nutzerindividuell ausgestatteten PC, der eine Neuinstallation der Software erfordert, dem PC-Nutzer die erforderliche nutzerspezifische Software durch den PC-Hersteller auf einfache Weise zur Selbstinstallation zur Verfügung zu stellen und dabei sicherzustellen, dass die Installation dieser Software ausschließlich am (zugehörigen nutzerindividuell ausgestatteten) Nutzer-PC möglich ist.

Der zuständige Fachmann weist nach Auffassung des Senats eine abgeschlossene Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik oder Informationstechnik vor und hat Erfahrung auf dem Gebiet der Installation von Softwareprodukten.

Die vorstehend genannte Aufgabe soll durch die Merkmale des Verfahrens gemäß Patentanspruch 1 gelöst werden.

Einige Merkmale des beanspruchten Verfahrens bedürfen der Auslegung.

Die vorliegende Anmeldung geht davon aus, dass der an den Nutzer gelieferte Computer mit einer eindeutigen Identifizierung codiert ist (vgl. auch Offenlegungsschrift, Sp. 7, Zn. 13-21). Es kann dahinstehen, ob der vorliegenden Anmeldung die beanspruchte Reihenfolge der Verfahrensschritte zu entnehmen ist, da die eindeutige Identifizierung der Computer-Hardware gemäß Merkmal M3 Voraussetzung für die beanspruchte Kennzeichnung von Softwaretransport- und Softwarelademedium ist (vgl. Merkmale M2b und M5) und eine entsprechende Codierung der Computer-Hardware zwangsläufig vor dessen Lieferung an den Nutzer erfolgen muss. Die im Anspruch gewählte Reihenfolge der Merkmale gibt daher keine zwingende zeitliche Abfolge vor. Wesentlich für die anspruchsgemäße Lieferung einer Softwareinstallation ist somit allein das Vorhandensein einer bei der Herstellung eines nutzerindividuell konfigurierten Computers vergebenen eindeutigen Identifizierung der Computer-Hardware selbst.

Der Begriff „Softwareinstallation“ (Merkmale M1, M2, M2a, M2b, M4, M7b) bezeichnet allgemein eine auf dem mit nutzerindividueller Software konfigurierten Computer zu ladende oder zu installierende Software und ist im geltenden Patentanspruch 1 damit nicht auf eine Kopie des ursprünglichen Festplattenabbilds zu dessen Wiederherstellung gemäß der Ausführungsbeispiele beschränkt (vgl. ursprünglichen Anspruch 48, Offenlegungsschrift, Sp. 20, Zn. 13-32, und Sp. 2, Z. 64 – Sp. 3, Z. 37).

Die Identifizierungsdateien (Merkmale M5, M6) sind durch die beinhaltete Identifizierung bzw. Indizierungsinformation gekennzeichnet. Sie enthalten in ihrer einfachsten von Anspruch 1 umfassten Ausgestaltung die eindeutige Kennzeichnung des zugeordneten Computers (vgl. Offenlegungsschrift, Sp. 3, Zn. 26-37 und Sp. 7, Zn. 4-18).

Als Indizierung (Merkmal M6) wird in der vorliegenden Anmeldung das wechselseitige Versehen der Medien bzw. des Computers mit einer (eindeutigen) Identifizierung bezeichnet, die zudem Hinweise auf den Ablageort der Identifizierungsinformation (bspw. auf die Identifizierungsdateien) mit umfassen kann (vgl. bspw. Offenlegungsschrift, Sp. 3, Zn. 12-31 und 56-62).

2. Das Verfahren nach Anspruch 1 ergibt sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Lehre der Druckschrift D1 und beruht damit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus Druckschrift D1 ist ein Verfahren zum Liefern einer Softwareinstallation an einen Speicher eines Computers entnehmbar (vgl. Sp. 1, Zn. 6-10 und Abstract / **Merkmal M1**).

Hierzu ist Druckschrift D1 ein Bereitstellen eines Softwaretransportmediums („diskette software“) zum Speichern der Softwareinstallation zu entnehmen (vgl. bspw. Ansprüche 1, 9 / **Merkmal M2**). Dabei ist die Softwareinstallation zur Ausführung auf nur einem einzelnen eindeutigen Computer konfiguriert („preventing execution of said software [...]“, vgl. Anspruch 9, Sp. 12, Zn. 32-36), wobei dies auch allein das Laden auf dem Computer umfassen kann (vgl. „prevents user copying [...]“, Sp. 2, Z. 66 – Sp. 3, Z. 7 / **Merkmal M2a**). Die offenbarten Ausgestaltungen zum Laden (vgl. Anspruch 1) sowie zum Ausführen (vgl. Anspruch 9) der Software stellen dabei zwei mögliche Anwendungsbeispiele eines gemeinsamen Grundprinzips dar (vgl. Sp. 2, Z. 51 – Sp. 3, Z. 7), das der Fachmann Druckschrift D1 entnimmt und dessen mögliche Anwendung er auch mitliest, da ein Ausführen der Software zumindest ein Laden in den Arbeitsspeicher voraussetzt.

Dabei sind das Softwaretransportmedium und der Computer wechselseitig indiziert (vgl. Anspruch 9, Sp. 12, Zn. 10-14 i.V.m. Zn. 20-23), so dass die Softwareinstallation nur auf dem Speicher des einzelnen eindeutigen Com-

puters geladen werden kann und auf keinem anderen (vgl. Abstract, Ie. Satz und Sp. 2, Z. 66 – Sp. 3, Z. 7, i.V.m. Anspruch 9). Es versteht sich dabei für den Fachmann von selbst, dass der Software zum Vergleich der Identifizierungsinformationen deren Ablageort und Format bekannt gemacht werden muss. Er wird daher bei der Indizierung des Mediums Verweise auf den Speicherort der Identifizierungsinformation bzw. auf die jeweilige Identifizierungsdatei implementieren (**Merkmal M2b**).

Der Fachmann entnimmt Druckschrift D1 weiterhin ein Codieren des Computers mit einer eindeutigen Identifizierung, die den Computer von allen anderen Computern unterscheidet (vgl. Sp. 6, Zn. 12-18 und Zn. 29-32; Sp. 9, Zn. 50-52 / **Merkmal M3**).

Das aus Druckschrift D1 bekannte Medium speichert zudem ein Ladeprogramm zum Steuern des Ladens der Softwareinstallation auf dem Speicher (Sp. 5, Zn. 8-11 und Zn. 42-53 / **teilweise Merkmal M4**).

Dabei ist das Softwaretransportmedium mit der eindeutigen Identifizierung („check number“) indiziert (vgl. Sp. 2, Zn. 62-66, i.V.m. Sp. 9, Zn. 58-61). Es kann dabei dahinstehen, ob es sich beim Ablegen dieser Information in einer eigenen Identifizierungsdatei um ein reines Programmierungsmerkmal – und damit um eine nichttechnisches Merkmal – handelt, da der Fachmann Druckschrift D1 entnimmt, dass eindeutige Identifizierungsinformationen auf dem Medium in einer Form vorliegen, die durch die Installationssoftware auswertbar ist. Ob diese Daten in einer eigenen separaten Datei vorliegen, ist hierbei unerheblich (**Merkmal M5**).

Der Fachmann entnimmt Druckschrift D1 weiter, dass das Ladeprogramm prüft, ob das vorliegende Medium eine passende Identifizierung aufweist (vgl. Anspruch 9, Sp. 12, Zn. 32-36). Bereits aus der objektiven Aufgabenstellung der vorliegenden Anmeldung folgt (vgl. BGH, Urteil vom 30. Juli 2009 – Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44, erster Leitsatz – Dreinahtschlauchfolienbeutel), dass die Überprüfung beim Booten erfolgen soll, da die Anmeldung allgemein von einer Neuinstallation von Software wegen Veränderung bzw. Beschädigung der vorhandenen Softwareinstallation des

Computers ausgeht, von der auch Betriebssystem und Bootfähigkeit des Computers mit betroffen sein können. Aus den Randbedingungen der Aufgabe folgt für den Fachmann zwangsläufig, dass ein bootfähiges Medium und ein Ladevorgang im Rahmen des Bootvorgangs des Computers erforderlich sind (**teilweise Merkmal M7a**).

Bei dieser vorstehend genannten Überprüfung erfolgt ein Vergleichen der Identifizierungen des Computers und des Mediums miteinander, sodass das Laden der Softwareinstallation nur möglich ist, wenn der Computer und das Medium gemeinsam verwendet werden (vgl. Abstract, 1e. Satz und Sp. 2, Z. 66 – Sp. 3, Z. 7 i.V.m. Anspruch 9, Sp. 12, Zn. 32-36 / **teilweise Merkmal M7b**).

Druckschrift D1 ist auch ein geeignetes Laufwerk für das verwendete Softwaretransportmedium zu entnehmen (Sp. 9, Zn. 65-67 / **teilweise Merkmal M8**).

Das Druckschrift D1 entnehmbare Verfahren unterscheidet sich vom beanspruchten Verfahren darin, dass keine Aufteilung der Software auf ein Softwaretransportmedium und ein Softwarelademedium vorgesehen ist (vgl. Merkmal M4) und in Druckschrift D1 damit weder eine entsprechende Indizierung eines zweiten Mediums (vgl. Merkmal M6), noch ein für ein zweites Medium geeignetes Laufwerk genannt ist (vgl. Merkmal M8). Eine Überprüfung eines zweiten Mediums ist folglich ebenfalls nicht vorgesehen (vgl. Merkmale M7a und M7b).

Die Aufteilung des computerlesbaren Mediums zum Liefern der Software in mehrere Medien lag bereits zum Anmeldezeitpunkt aufgrund des Umfangs moderner Software für den Fachmann nahe. Es wird auch in der vorliegenden Anmeldung angesprochen und ist daher Teil der Vorgaben an den Fachmann (vgl. Offenlegungsschrift, Sp. 1, zweiter Absatz). Dies gilt in gleicher Weise für die Wahl geeigneter Speichermedien (CD-ROM, Diskette). Aus dieser fachgemäßen Wahl folgt zwangsläufig auch, dass der vorbe-

stimmte, zum Laden der Software vorgesehene Computer geeignete Laufwerke zur Verwendung der gewählten Medien aufweisen muss (**Merkmal M8**).

Bei einer Aufteilung der Software auf mehrere Datenträger liegt es für den Fachmann ebenfalls im Rahmen seiner Fachkenntnisse, auch eine Trennung nach der Funktion der Programme und damit von Ladeprogramm und zu installierender Software auf verschiedenen Medien vorzunehmen. Diese in Anspruch 1 gewählte Aufteilung ist bei der dem fachmännischen Handeln immer zugrunde liegenden Zielsetzung der Verbesserung und Vereinfachung des Standes der Technik auch naheliegend. Denn es handelt sich bei der Softwareinstallation um nutzerindividuelle Software. Das Ladeprogramm auf einem bootfähigen Medium kann dagegen in der Regel unabhängig von der nutzerindividuellen Konfiguration des Zielcomputers bleiben und muss sich somit auch bei verschiedenen zu installierenden Softwarepaketen nicht unterscheiden. Die hieraus folgenden Vorteile der Aufteilung – bspw. für die Fertigung der Medien – liegen daher auf der Hand (**Merkmal M4**).

Anspruch 1 sieht in Merkmal M6 vor, dass auch das Softwarelademedium eine Identifizierungsdatei enthält, die mit der eindeutigen Identifizierung indiziert ist und mit einer Indizierung der ersten Identifizierungsdatei indiziert ist. Das Übertragen der in Druckschrift D1 für ein einzelnes Medium beschriebenen Schutzmaßnahmen (zum Sicherstellen des Ladens bzw. Ausführens auf nur einem Computer) auf eine Mehrzahl von Medien stellt eine als fachmännisches Handeln zu erwartende Transferleistung dar, die eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen kann. Aus der zusätzlich vorgesehenen Indizierung des zweiten Mediums (Softwarelademedium) mit einer Indizierung der ersten Identifizierungsdatei (des Transportmediums) folgt dabei kein weiterer Vorteil, da sich die Prüfung der Identifizierungen gemäß Merkmal M7a auf die Frage beschränkt, ob die Identifizierungen der Medien zueinander passen. Diese Bedingung ist jedoch bereits dadurch erfüllt, dass beide Medien mit der gleichen eindeutigen Identifizierung des Com-

puters indiziert sind (**Merkmale M6** und **M7a**). Aus diesem Zusammenhang folgt zudem, dass ein Laden nur bei gemeinsamer Verwendung beider Medien erfolgt (**Merkmal M7b**).

Der Auffassung der Anmelderin, dass der Fachmann Druckschrift D1 nicht heranziehen würde, kann nicht gefolgt werden. Denn es ist für das Sicherstellen, dass eine Software nur auf einem dafür vorgesehenen Computer installiert wird, unerheblich, ob die Erstinstallation auf dem Computer bereits beim Hersteller oder erst beim Nutzer erfolgt und ob es sich um die Erstinstallation oder um ein Wiederherstellen einer Installation handelt. Der Fachmann würde daher unabhängig vom konkreten Anwendungsfall aus dem Stand der Technik bekannte Maßnahmen zur Verbesserung von Software-Installationsvorgängen in Erwägung ziehen.

Die Anmelderin hat zutreffend dargelegt, dass der Fachmann ausgehend von der Lehre der Druckschrift D1 die Prüfung der Identifizierung zwischen dem jeweiligen Datenträger und dem Computer vorsehen würde, sich in Druckschrift D1 dagegen kein Hinweis auf eine wechselseitige Indizierung zwischen zwei Datenträgern finde.

Selbst wenn ausgehend von einer Indizierung des zweiten Mediums mit der Indizierung der ersten Indizierungsdatei des ersten Mediums gemäß Merkmal M6 das Merkmal M7a so ausgelegt würde, dass zur Prüfung ein wechselseitiger Vergleich der Indizierung der Medien untereinander erfolgt, wäre dieser Unterschied bei der Verwendung des einen eindeutigen Identifizierers der Computer-Hardware für beide Medien gemäß Anspruch 1 nicht geeignet, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen. Denn dieser zusätzliche Abgleich zwischen den beiden Softwaremedien liefert keine zusätzliche Information. Vielmehr genügen bei drei identisch mit dem eindeutigen Hardware-Identifizierer gekennzeichneten Gegenständen (hier: Computer, erstes und zweites Medium) zwei beliebige Vergleiche (bspw. erstes und zweites Medium jeweils mit dem Computer), um auf ein Übereinstimmen des

Identifizierers der beiden nicht direkt verglichenen Medien schließen zu können. Damit sind die Anforderungen der Merkmale M2b und M7b i.V.m. Merkmal M7a erfüllt.

Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 dem Fachmann ausgehend von Druckschrift D1 nahegelegt.

3. Mit dem nicht patentfähigen Anspruch 1 sind auch die untergeordneten Ansprüche 2 bis 7 nicht schutzfähig, da auf diese Ansprüche kein eigenständiges Patentbegehren gerichtet ist (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 – X ZB 6/05, GRUR 2007, 862, Abs. III 3 aa – Informationsübermittlungsverfahren II).
4. Nachdem der geltende Anspruchssatz nicht patentfähig ist, war die Beschwerde zurückzuweisen.

III.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Wickborn

Kruppa

Dr. Otten-Dünneberger

Altvater

Hu