



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 14/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Mai 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 049 596.6-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterinnen Eder und Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung sowie des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 Q des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Oktober 2009 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 17. Oktober 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung

„Verfahren, Computerprogramm und Vorrichtung zur Erstellung individualisierter
Medien-Druckexemplare“

Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G06Q des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Beschluss vom 14. Oktober 2009 mit der Begründung zurückgewiesen, dass das Verfahren nach Patentanspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

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

Patentansprüche 1 – 33, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
noch anzupassende Beschreibung Seiten 1 – 22 vom Anmelde-
tag,
8 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 – 7 vom 27. September 2006.

Ferner regte die Anmelderin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist die Druckschrift

D1: EP 1 176 520 A2

genannt worden. Vom Senat wurde zusätzlich die Druckschrift

D2: DE 101 23 763 A1

eingeführt.

Der geltende Patentanspruch 1, hier mit einer möglichen Gliederung versehen, lautet (die Änderungen gegenüber dem dem Beschluss der Prüfungsstelle zugrundeliegenden Patentanspruch 1 sind unterstrichen):

- (a) „Verfahren zum Erstellen kundenspezifisch individualisierter Medien-Druckexemplare mindestens eines Medientitels, umfassend folgende Schritte:

- (b) in einem Redaktionscomputer (5) eines Verlagscomputersystems (2) werden sogenannte Laufdaten erzeugt, die jeweils einer Medienseite zugeordnet sind, wobei die Gesamtheit der Laufdaten Referenzinformationen zu allen von einer Redaktion für einen bestimmten Ausgabezeitpunkt zu erstellenden Medienseiten des Medientitels enthält,
- (c) die Laufdaten werden an ein Auftragssystem (6) des Verlagscomputersystems (2) übertragen,
- (d) durch das Auftragssystem (6) des Verlagscomputersystems (2) werden aus einer Datenbank (7) kundenspezifische Daten ausgelesen, die von Medienkunden individuell ausgewählten Medienkategorien des Medientitels entsprechen,
- (e) im Auftragssystem (6) des Verlagscomputersystems (2) werden aus den kundenspezifischen Daten und den Laufdaten sogenannte Auftragsdaten eines individuellen Auftrags erzeugt und mit Hilfe einer Auftragsdatei zu einem Druckproduktions-Computersystem (3) übertragen,
- (f) in dem Redaktionscomputer (5) des Verlagscomputersystems (2) werden gemäß den Laufdaten Seiteninhaltsdaten mit von der Redaktion gemäß den Laufdaten erstellten, mit Redaktionseinhalten gefüllten Medienseiten erzeugt und zum Druckproduktions-Computersystem (3) übertragen,
- (g) die Auftragsdaten werden durch das Druckproduktions-Computersystem (3) einem auftragsindividuellen Ausschießvorgang unterzogen,

- (h) durch das Druckproduktions-Computersystem (3) werden aus den Auftragsdaten sogenannte individuelle Seitenrahmendaten gebildet (13), die dem auftragsindividuellen Layout des Medien-Druckexemplars entsprechen,
- (i) die individuellen Seitenrahmendaten werden durch das Druckproduktions-Computersystem (3) gerastert und in einem Zwischenspeicher abgelegt,
- (j) die Seiteninhaltsdaten werden seitenweise als Dateien an ein Verzeichnis des Druckproduktions-Computersystem (3) gesandt, durch das Druckproduktions-Computersystem (3) einem Rasterprozess unterzogen und die so gerasterten Daten in einem Speicher abgelegt,
- (k) aus den Auftragsdaten werden durch das Druckproduktions-Computersystem (3) Steuerdateien mit Steuerinformationen erzeugt, mit denen die gerasterten Seitenrahmendaten mit den gerasterten Seiteninhaltsdaten zur Bildung von Druckdaten des Medien-Druckexemplars zum Drucken zusammengeführt werden indem sie einander überlagert werden,
- (l) die Druckdaten werden zu einem Druckgerät (4) übertragen,
- (m) das Medien-Druckexemplar wird durch das Druckgerät (4) gedruckt.

In Hinblick auf die Patentansprüche 2 bis 33 wird auf die Akte verwiesen.

Die Anmelderin trägt vor, dass der Vorteil des Gegenstandes der Anmeldung im Wesentlichen darin bestehe, die Erzeugung personalisierter Druckexemplare von Medientiteln zu automatisieren (bei möglichst geringem Speicherbedarf) und gleichzeitig Produktionszeit und –kosten einzusparen.

Dies werde in erster Linie dadurch erreicht, dass die Seitenrahmendaten separat von den Seiteninhaltsdaten mit seitenweisen redaktionellen Informationen des Medientitels verarbeitet würden, wodurch bei der Erstellung des individualisierten Medien-Druckexemplars nicht die Gesamtzahl aller redaktionellen Seiteninhalte verarbeitet werden müsse, sondern nur deren auftragsindividuelle, in den Laufdaten enthaltenen Referenzinformationen. Hierdurch werde nicht nur der benötigte Speicherbedarf insgesamt reduziert, sondern ebenso die benötigte Verarbeitungszeit gering gehalten.

Der Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 sei weder durch die Druckschrift **D1** noch durch die vom Senat nachbenannte Druckschrift **D2** nahegelegt.

II.

Die rechtzeitig eingegangene und auch sonst zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG.

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein Verfahren, ein Computerprogramm und eine Vorrichtung zur Erstellung individualisierter Medien-Druckexemplare.

Laut Beschreibung würden Zeitungen und Zeitschriften bisher überwiegend als Massendrucksaachen mit Auflagen von mindestens mehreren zehntausend Exemplaren erstellt. Die Leser einer Zeitung erhielten dabei alle von der Redaktion

festgelegten Informationen der Zeitung in gleicher Weise zur Verfügung gestellt. Mit Einzug der digitalen Drucktechnik, insbesondere des sogenannten print-on-demand-Drucks etablierte sich aber immer mehr der Gedanke, kundenspezifisch individualisierte Druckexemplare von Medientiteln zu erstellen, in denen dem Leser nur bestimmte, individuell von ihm oder für ihn ausgewählte Informationen aus einer Vielzahl der von der Redaktion bereitgestellten Information geliefert würden (Offenlegungsschrift, [0002]).

Die aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren zur Erstellung individualisierter Druckexemplare seien aber in Hinblick auf ihre Effizienz, insbesondere den mit den bekannten Druckverfahren verknüpften Speicherbedarf, noch verbesserungswürdig (Eingabe der Anmelderin vom 25. August 2009, Seite 3, letzter Absatz).

Die der Anmeldung zugrundeliegende objektive technische **Aufgabe** sieht der Senat darin, ein Verfahren zu schaffen, mit dessen Hilfe der Aufwand für das Ressourcen-aufwändige Rastern, insbesondere der für kundenspezifische Medien-Druckexemplare erforderliche Speicherbedarf erheblich reduziert werden kann.

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, ein Verfahren zur Erstellung personalisierter Druckexemplare zu verbessern, sieht der Senat einen Systemprogrammierer an, welcher über fundierte Kenntnisse in der Entwicklung und Anwendung von Druckverfahren, insbesondere des Digitaldrucks verfügt.

2. Das geltende Patentbegehren ist zulässig. Zudem ist der Gegenstand nach Patentanspruch 1 dem Patentschutz grundsätzlich zugänglich sowie durch den aus den Druckschriften **D1** und **D2** entnehmbaren Stand der Technik weder neuheitsschädlich vorweggenommen noch durch diesen nahegelegt.

2.1 Zur Lösung der genannten Aufgabe schlägt der Patentanspruch 1 ein Verfahren nach den Merkmalen **(a)** bis **(m)** vor.

Der Patentanspruch 1 bedarf der Auslegung.

Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist ein Verfahren, welches dazu dient, kundenspezifisch individualisierte Medien-Druckexemplare eines Medientitels zu erstellen (Merkmal **(a)**).

Laut Merkmal **(b)** werden im Redaktionscomputer eines Verlagscomputersystems Laufdaten erzeugt, die jeweils einer Medienseite zugeordnet sind. Die Gesamtheit aller Laufdaten enthält Referenzinformationen zu allen von einer Redaktion für einen bestimmten Ausgabezeitpunkt zu erstellenden Medienseiten eines Medientitels.

Die Laufdaten werden an ein Auftragssystem des Verlagscomputersystems übertragen (Merkmal **(c)**).

Merkmal **(d)** besagt, dass im Auftragssystem aus einer Datenbank kundenspezifische Daten ausgelesen werden, die den von Medienkunden individuell ausgewählten Medienkategorien des Medientitels entsprechen.

Gemäß Merkmal **(e)** werden im Auftragssystem aus den kundenspezifischen Daten und den Laufdaten die Auftragsdaten eines individuellen Druckauftrages erzeugt, die mittels einer Auftragsdatei zu einem Druckproduktions-Computer übertragen werden.

Laut Merkmal **(f)** werden im Redaktionscomputer des Verlagscomputersystems entsprechend den Laufdaten Seiteninhaltsdaten erzeugt, die die von der Redaktion mit Redaktionseinhalten gefüllten Medienseiten beinhalten. Die Seiteninhaltsdaten werden zum Druckproduktions-Computersystem übertragen.

Merkmal **(g)** besagt, dass die Auftragsdaten durch das Druckproduktions-Computersystem einem auftragsindividuellen Ausschießvorgang unterzogen werden.

Durch das Druckproduktions-Computersystem werden aus den Auftragsdaten individuelle Seitenrahmendaten gebildet, welche dem auftragsindividuellen Layout des Medien-Druckexemplars entsprechen und insbesondere auftragsindividuelle Daten umfassen (Merkmal **(h)**).

Die individuellen Seitenrahmendaten werden im Druckproduktions-Computersystem gerastert und in einem Zwischenspeicher abgelegt (Merkmal **(i)**).

Merkmal **(j)** besagt, dass die Seiteninhaltsdaten seitenweise als Dateien an ein Verzeichnis des Druckproduktions-Computersystems gesandt und durch dieses einem Rasterprozess unterzogen werden. Die auf diese Weise gerasterten Daten werden gespeichert.

Schließlich werden durch das Druckproduktions-Computersystem aus den Auftragsdaten Steuerdateien mit Steuerinformationen gewonnen, mit denen die gerasterten Seitenrahmendaten und die gerasterten Seiteninhaltsdaten zur Bildung von Druckdaten des Medien-Druckexemplars zum Drucken zusammengeführt werden, indem sie einander überlagert werden (Merkmal **(k)**).

Die Druckdaten werden zu einem Druckgerät übertragen, und das Medien-Druckexemplar wird dort gedruckt (Merkmale **(l)** und **(m)**).

2.2 Das geltende Patentbegehren ist zulässig.

Der dem Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle zugrundeliegende Patentanspruch 1 beruht im Wesentlichen auf dem ursprünglichen Patentanspruch 1. Die demgegenüber im geltenden Patentanspruch 1 neu hinzugekommenen Merkmale

bzw. Teilmerkmale (im zitierten Patentanspruch 1 unterstrichen) leiten sich ab aus der Beschreibung, den Figuren und dem ursprünglichen Anspruchssatz.

Dass ein Verlagscomputersystem vorgesehen ist, das den Redaktionscomputer und das Auftragssystem umfasst bzw. dass durch das Auftragssystem des Verlagscomputersystems aus einer Datenbank kundenspezifische Daten ausgelesen werden, ist der Beschreibungsseite 9, Zeilen 33 bis 35 und der Figur 1 bzw. dem ursprünglichen Patentanspruch 18 und der Figur 1 zu entnehmen.

Dass die Auftragsdaten mit Hilfe einer Auftragsdatei zu dem Druckproduktions-Computersystem übertragen werden, ergibt sich aus Figur 1 sowie der Beschreibungsseite 11 (Zeilen 26-33).

Das Teilmerkmal, welches die Bildung der individuellen Seitenrahmendaten durch das Druckproduktions-Computersystem betrifft, ist in Figur 1 offenbart.

Die durch das Druckproduktions-Computersystem mittels der Auftragsdaten durchgeführte Erzeugung von Steuerdateien mit Steuerinformationen, mit denen die gerasterten Seitenrahmendaten und die gerasterten Seiteninhaltsdaten zum Bilden der Druckdaten einander überlagert werden, ist auf den Beschreibungsseiten 4 (Zeilen 6-12), 12 (Zeilen 23-27) und 15 (Zeilen 2-4) beschrieben.

Das hinzugekommene Merkmal **(f)** ergibt sich aus der Figur 1 sowie der Seite 14, Zeilen 4 bis 12 der Beschreibung; Merkmal **(g)** beruht auf dem ursprünglichen Patentanspruch 4 sowie der Seite 7, Zeilen 19 bis 22 der Beschreibung.

Merkmal **(i)** ergibt sich aus der Figur 1, dem ursprünglichen Patentanspruch 5 sowie der Seite 13 der Beschreibung (Zeilen 32-36).

Merkmal **(j)** geht aus der Figur 1, dem ursprünglichen Patentanspruch 5 sowie der Seite 14 der Beschreibung (Zeilen 7-12; Zeilen 19-22) hervor.

Die Merkmale **(l)** und **(m)** resultieren aus der Figur 1, den ursprünglichen Patentansprüchen 11 und 12 sowie den Beschreibungsseiten 7 (Zeilen 6-9) und 15 (Zeilen 16, 17).

Die jeweiligen Patentansprüche 3, 5, 27, 31 und 33 beruhen auf den ursprünglichen Patentansprüchen 2, 3, 22, 25 und 27.

Die jeweiligen Merkmale der Patentansprüche 2, 4, 6 bis 26, 28 bis 30 und 32 sind in den ursprünglichen Patentansprüchen 1 bis 21, 23, 24 und 26 offenbart.

Die geltenden Beschreibungs- und Figurenseiten sind mit den ursprünglichen Unterlagen identisch.

Das geltende Patentbegehren ist somit zulässig.

2.3 Das Verfahren nach Patentanspruch 1, das entsprechende Computerprogramm nach Patentanspruch 27 sowie die entsprechende Vorrichtung nach Patentanspruch 31 sind dem Patentschutz grundsätzlich zugänglich, da sie eine Lösung eines konkreten technischen Problems (vgl. die oben angegebene Aufgabe) mit technischen Mitteln liefern.

2.4 Die jeweiligen Lehren der Patentansprüche 1, 27 und 31 des geltenden Patentbegehrens sind durch den bisher bekannten Stand der Technik weder vorbekannt noch nahegelegt. Denn gerade die Zusammenführung von gerasterten Seitenrahmendaten mit gerasterten Seiteninhaltsdaten durch eine Überlagerung, um Druckdaten des Medien-Druckexemplars zu bilden, ist aus keiner der Druckschriften entnehmbar.

Die Druckschrift **D1** beschreibt einen Netzwerkserver zur Erstellung kundenspezifischer Zeitungen. Der Server ermittelt die Inhalte von Artikeln, die für einen Empfänger entsprechend seiner Vorlieben für spezielle Themen von Interesse

sein könnten. Gemäß einem bevorzugten Layout erstellt der Server eine Darstellung für die ausgewählten Inhalte und liefert diese nach einem Ablaufplan an den Empfänger aus. Die Vorlieben des Empfängers sind in einer Profildatenbank hinterlegt, wobei die bevorzugten Themen, das Layout der Zeitung, der Ablaufplan für die Auslieferung und der Bestimmungsort festgelegt werden können. Die vom Kunden bestimmten Themen werden in hierarchische Datenstrukturen abgebildet, die ein Durchsuchen der Inhaltsdatenbanken unterstützen. Die Zeitungsartikel werden entsprechend der Prioritäten ihrer Themen angeordnet (Abstract, Seite 2, [0007]-[0010]).

Die Druckschrift **D2** offenbart eine Schnittstelle und ein Verfahren zur Handhabung von zusammengesetzten Dokumenten. Insbesondere wird in der Druckschrift **D2** beschrieben, wie in einem Workflow Druckaufträge abgearbeitet werden (z. B. Fig. 1; Fig. 2 mit Beschreibung).

In der Druckschrift **D2** dienen Workstations als Auftragssystem, welches Auftragsdateien in Form von Job Tickets zu einem Druckproduktions-Computersystem überträgt ([0027], [0028]). Im Rahmen der Druckproduktion werden die an den Bearbeitungsstationen erzeugten Seiteninhaltsdaten in Form von zusammengesetzten Dokumenten zu einem Druckproduktions-Computersystem übertragen ([0034], [0035]). Auftragsdaten werden einem Ausschießvorgang unterzogen ([0039]). Die Druckschrift **D2** lehrt, ein druckfähiges Dateiformat zu erzeugen, das sowohl die zu druckenden Daten als auch die Steuerungsanweisungen für den Drucker enthält, die direkt vom internen Prozessor eines Druckers interpretiert werden können, so dass die Daten in gerasterter Form auf das Ausgabemedium gebracht werden können ([0031]). Dabei wird ein in dem Druckproduktions-Computersystem angelegtes Verzeichnis auf den Eingang neuer Dateien überwacht (Fig. 5). Die Übertragung von Druckdaten zu einem Hochleistungsdrucker und das Ausdrucken des Druckexemplars wird in Absatz [0037] beschrieben.

Keine dieser Druckschriften gibt jedoch eine Anregung, in einem Druckproduktions-Computersystem aus den Auftragsdaten Steuerdateien mit Steuerinformationen zu erzeugen, mit denen die gerasterten Seitenrahmendaten mit den gerasterten Seiteninhaltsdaten zur Bildung von Druckdaten des Medien-Druckexemplars zum Drucken zusammengeführt werden können, indem sie einander überlagert werden (Merkmal **(k)**).

Nach allem ist nicht erkennbar, wie der Fachmann in Kenntnis lediglich des aus den ermittelten Druckschriften bekannten Standes der Technik zu den jeweiligen Lehren der Patentansprüche 1, 27 und 31 hätte gelangen können.

3. Die Anmeldung war an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuerweisen.

Eine unmittelbare Patenterteilung hält der Senat für nicht sachgerecht. Denn das Amt hat für die geltende Fassung der Patentansprüche bislang nicht geprüft, ob die Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents erfüllt sind.

Insbesondere das Merkmal einer Zusammenführung von gerasterten Seitenrahmendaten mit gerasterten Seiteninhaltsdaten zur Bildung von Druckdaten gemäß Merkmal **(k)** war nicht Gegenstand des bisherigen Prüfungsverfahrens. Es deutet nichts darauf hin, dass die bisherige Recherche zum Stand der Technik auch auf eine solche Zusammenführung von gerasterten Daten ausgerichtet war.

Eine umfassende Recherche, die diesem Umstand Rechnung trägt, wird nunmehr nachzuholen sein.

4. Die Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen.

Die Anmelderin ist in ihren jeweiligen Eingaben auf die Argumentation der Prüfungsstelle in den vorhergehenden zwei Prüfungsbescheiden ausführlich eingegangen und hat wiederholt hilfsweise eine mündliche Verhandlung beantragt.

Nach dem zweiten Prüfungsbescheid erfolgte der Zurückweisungsbeschluss, in welchem die Durchführung einer Anhörung mit der Begründung abgelehnt wurde, dass sie aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht sachdienlich sei.

Wie der Senat in früheren Entscheidungen bereits mehrfach dargelegt hat, war das Prüfungsverfahren in solchen Fällen regelmäßig mangelbehaftet; es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Mangel ursächlich für die Beschwerdeerhebung war (vgl. etwa 17 W (pat) 74/07, 17 W (pat) 86/07, 17 W (pat) 113/07, 17 W (pat) 76/09).

Es entspricht daher der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den 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.

Dr. Morawek

Eder

Dr. Thum-Rung

Dr. Forkel

Me