



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 58/13

Verkündet am
7. Juni 2016

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 032 105.7-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juni 2016 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt als Vorsitzendem, der Richterinnen Eder und Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung sowie des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 11. Juli 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Sie trägt die Bezeichnung

„Vorrichtung und Verfahren zum Ordnen von Such-Ergebnissen“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamtes in der Anhörung vom 26. September 2013 zurückgewiesen. Zur Begründung führte die Prüfungsstelle aus, dass dem Verfahren nach dem Patentanspruch 1 keine Anweisungen entnehmbar seien, welche einen Beitrag zur Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln im Sinne der geltenden Rechtsprechung lieferten. Der Patentanspruch 1 sei somit nicht gewährbar, da sein Gegenstand gemäß § 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG dem Patentschutz nicht zugänglich sei.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.

Die Anmelderin stellte den Antrag,

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

gemäß **Hauptantrag** mit
Patentansprüchen 1-13 und
Beschreibung Seiten 2, 2a, jeweils vom 28.08.2015,
Seiten 1, 3-13 und
3 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1-3, jeweils vom Anmeldetag;

gemäß **Hilfsantrag 3** mit
Patentansprüchen 1-10 und
Beschreibung Seiten 2, 9, 10, jeweils vom 06.06.2016,
Seiten 1, 3-8, 11-13 und
Zeichnungen mit Figuren wie Hauptantrag;

gemäß **Hilfsantrag 4** mit
Patentansprüchen 1-8 und
Beschreibung Seiten 2, 9, 10, jeweils vom 06.06.2016,
Seiten 1, 3-8, 11-13 und
Zeichnungen mit Figuren wie Hauptantrag.

Die Anmelderin nahm die Hilfsanträge 1 und 2 vom 28. August 2015 zurück.

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind die Druckschriften

D1: US 2004/0194099 A1,

D2: EP 0 672 988 A2

und

D3: US 2005/0050093 A1

genannt worden. Vom Senat wurden zusätzlich die Druckschriften

D4: US 2005/0102259 A1

und

D5: US 2005/0209992 A1

eingeführt.

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß **Hauptantrag**, hier mit einer möglichen Gliederung versehen, lautet:

- (a) Verfahren zum Ordnen von Such-Ergebnissen (SE) innerhalb des Internet mit den Schritten:
- (b) Ermitteln (S1, S2) wenigstens eines Such-Begriffs (SB) durch Zerlegen einer von einem Benutzer eingegebenen Such-Anfrage (SA) mit einem Such-Begriff-Generator (1);
- (c) Bestimmen (S3) wenigstens eines Such-Orts (SO) mit einer Ortsbestimmungs-Einheit (3) durch
- (d) Vergleichen des Such-Begriffs (SB) mit Einträgen einer Vielzahl von Wörterbüchern (W1 bis Wx), die jeweils einem Ort zugeordnet sind, und
- (e) Ausgeben des dem Wörterbuch mit der maximalen Übereinstimmung zwischen Einträgen und Such-Begriff (SB) zugeordneten Ortes als Such-Ort (SO);

- (f) Erzeugen (S4) von Such-Ergebnissen (SE) innerhalb des Internet, die Ursprungsort-Informationen (UO) umfassen, in Abhängigkeit des Such-Begriffs (SB) mit einer Suchmaschine (2); und
- (g) Ordnen (S5) der Such-Ergebnisse (SE)
 - (g1) durch Vergleichen des Such-Ortes (SO) mit den Ursprungsort-Informationen (UO)
 - (g2) zum Erzeugen eines ortsabhängigen Such-Ergebnisses (OSE) mit einer Bewertungseinheit (4).

Zu den nebengeordneten Patentansprüchen 7 und 13 sowie zu den abhängigen Patentansprüchen 2 bis 6 und 8 bis 12 gemäß Hauptantrag wird auf die Akte verwiesen.

Der mit einer denkbaren Gliederung versehene Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 3** lautet (mit redaktioneller Änderung):

- (A) Vorrichtung zum Erzeugen und Ordnen von Such-Ergebnissen von Inhalten eines Netzwerkes (N) mit
- (B) einem Such-Begriff-Generator (1) zum Erzeugen von zumindest einem Such-Begriff (SB);
- (F) einer Such-Maschine (2) zum Erzeugen von Such-Ergebnissen (SE) mit Ursprungsort-Informationen (UO) in Abhängigkeit von dem zumindest einen Such-Begriff (SB);

- (C) einer Ortsbestimmungs-Einheit (3) zum Bestimmen von zumindest einem Such-Ort (SO); und
- (G) einer Bewertungseinheit (4) zum Bewerten und Ordnen der Such-Ergebnisse in Abhängigkeit vom zumindest einen Such-Ort (SO)
- (G2) zum Erzeugen eines ortsabhängigen Such-Ergebnisses (OSE),

ferner mit

- (H) einer Datenbank (DB), in der Inhalte des Netzwerkes (N) mit Ursprungsort-Informationen (UO) gespeichert sind, wobei
- (J) die Such-Maschine (2) ausgelegt ist zum Erzeugen der Such-Ergebnisse (SE) durch Vergleich der in der Datenbank (DB) gespeicherten Inhalte mit ihren Ursprungsort-Informationen (UO) mit dem zumindest einen Such-Begriff (SB).

Bezüglich der Patentansprüche 2 bis 10 wird auf den Akteninhalt hingewiesen.

Der Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 4**, hier mit einer möglichen Gliederung versehen, lautet (mit redaktioneller Änderung):

- (A) Vorrichtung zum Erzeugen und Ordnen von Such-Ergebnissen von Inhalten eines Netzwerkes (N) mit
- (B) einem Such-Begriff-Generator (1) zum Erzeugen von zumindest einem Such-Begriff (SB);

- (F)** einer Such-Maschine (2) zum Erzeugen von Such-Ergebnissen (SE) mit Ursprungsort-Informationen (UO) in Abhängigkeit von dem zumindest einen Such-Begriff (SB);
- (C)** einer Ortsbestimmungs-Einheit (3) zum Bestimmen von zumindest einem Such-Ort (SO); und
- (G)** einer Bewertungseinheit (4) zum Bewerten und Ordnen der Such-Ergebnisse in Abhängigkeit vom zumindest einen Such-Ort (SO)
- (G2)** zum Erzeugen eines ortsabhängigen Such-Ergebnisses (OSE),

ferner mit

- (H)** einer Datenbank (DB), in der Inhalte des Netzwerkes (N) mit Ursprungsort-Informationen (UO) gespeichert sind, und
- (I)** einer Datenbank mit einer Vielzahl von Wörterbüchern (W1 bis Wx), die jeweiligen Ursprungsorten zugeordnet sind, wobei
- (D)** die Ortsbestimmungs-Einheit (3) aufweist eine Vergleichereinheit zum Vergleichen des zumindest einen Such-Begriffs (SB) mit Einträgen in den Wörterbüchern (W1 bis Wx), und
- (E)** eine Ausgabe-Einheit zum Ausgeben des Ortes als den zumindest einen Such-Ort (SO), bei dem eine maximale Übereinstimmung festgestellt wird, und

(J) die Such-Maschine (2) ausgelegt ist zum Erzeugen der Such-Ergebnisse (SE) durch Vergleich der in der Datenbank (DB) gespeicherten Inhalte mit ihren Ursprungsort-Informationen (UO) mit dem zumindest einen Such-Begriff (SB), und

ferner mit

(G1) einer Orts-Bewertungseinheit (4), die ausgelegt ist, den zumindest einen Such-Ort (SO) mit den in den Such-Ergebnissen (SE) enthaltenen Ursprungsort-Informationen (UO) zu vergleichen, wobei

(K) die Bewertungseinheit (4) ausgelegt ist zum Bewerten und Ordnen der Such-Ergebnisse entsprechend einer maximalen Übereinstimmung zwischen den Ursprungsort-Informationen (UO) und dem zumindest einen Such-Ort (SO).

In Hinblick auf die abhängigen Ansprüche 2 bis 8 wird wieder auf die Akte verwiesen.

Die Anmelderin trägt vor, dass der Gegenstand der Anmeldung dazu diene, aus einem Computernetzwerk ermittelte Such-Ergebnisse zu ordnen.

Ein wesentlicher Vorteil der beanspruchten Lehre bestehe darin, dass das Ordnen allein auf einer Auswertung der jeweiligen Such-Anfragen basiere, so dass weder Einstellungen des Browsers oder der Suchmaschine noch die IP-Adresse des Computers, von dem aus die Such-Anfrage gestartet werde, berücksichtigt werden müssten. Während die aus dem Stand der Technik bekannten Lösungen dem herkömmlichen Ansatz folgten, Inhalte eines Netzwerks dort zu durchsuchen und daraus resultierende Suchergebnisse dann zu ordnen, zu klassifizieren etc., werde beim Gegenstand der Anmeldung darüber hinaus nicht das Netzwerk selbst

durchsucht, sondern lediglich eine Datenbank, in der Netzwerkinhalte mit jeweiligen Ursprungsort-Informationen gespeichert seien. Auf diese Weise könnten Kombinationen von Suchergebnis und Ursprungsort-Information schneller ermittelt werden, was weniger technische Ressourcen binde. Die jeweiligen Gegenstände nach Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen 3 und 4 seien demnach dem Patentschutz grundsätzlich zugänglich. Sie seien außerdem nicht nur neu, sondern würden auch auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

II.

Die Beschwerde wurde rechtzeitig eingelegt und ist auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, da das Verfahren des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und die jeweiligen Vorrichtungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 3 und 4 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen (§ 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Satz 1 PatG).

1. Die vorliegende Patentanmeldung bezieht sich auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zum ortsabhängigen Ordnen von Such-Ergebnissen sowie ein zugehöriges computerlesbares Medium. Der Gegenstand der Anmeldung betrifft insbesondere ein ortsabhängiges Ordnen von Such-Ergebnissen innerhalb des Internets bzw. World Wide Webs, wobei ein Ursprungs-Ort berücksichtigt wird (Offenlegungsschrift, [0001], [0002]).

Ausweislich der Anmeldung habe das World Wide Web die Zugangsmöglichkeiten zu einer unvorstellbaren Menge von Informationen revolutioniert. Die Informationen lägen in elektronischer Form als Text-, Audio-, Bild- oder Videodaten vor ([0003]). Der Informationsaustausch innerhalb des Internets beruhe auf dem Client-Server-Modell. Clients führten hierbei Anfragen an zentrale Server im Web durch, welche als Datenspeicher oder als Ablage dienten. Die bekannten Web-Server analysierten hierbei die Such-Anfragen und beantworteten diese mit einem

entsprechenden Such-Ergebnis in mehr oder weniger geordneter Form ([0004]). Mit der stark anwachsenden Menge von Dateninhalten im Internet ergäben sich jedoch immer mehr Such-Treffer, was wiederum das Auffinden eines gewünschten Inhalts stark erschwere ([0005]). Aus diesem Grund filterten herkömmliche Such-Maschinen eine Trefferliste z. B. auf der Grundlage von Einstellungen im Browser wie etwa einer Sprache. Derartige sprachabhängige Such-Maschinen lieferten jedoch in einigen Fällen nur unzureichende Such-Ergebnisse bzw. Trefferlisten ([0006]).

Der Anmeldung soll die **Aufgabe** zugrundeliegen, ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung anzugeben, mit deren Hilfe Suchergebnisse in Inhalten eines Netzwerks optimierter erreicht werden können (Eingabe vom 6. Juni 2016, Seite 2, zweiter Absatz).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung zum Ordnen von Such-Ergebnissen aus dem Internet zu verbessern, ist ein Diplom-Informatiker mit mehrjähriger Berufserfahrung im Information Retrieval anzusehen, der insbesondere über fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Computerlinguistik verfügt.

2. Der Hauptantrag ist nicht gewährbar, weil es dem Verfahren seines Patentanspruchs 1 an der für die Patentfähigkeit erforderlichen erfinderischen Tätigkeit mangelt.

2.1 Zur Lehre des Patentanspruchs 1

Zur Lösung der oben genannten Aufgabe schlägt der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ein Verfahren zum Ordnen von Such-Ergebnissen innerhalb des Internets vor (Merkmal **(a)**).

Gemäß Merkmal **(b)** wird eine von einem Benutzer eingegebene Such-Anfrage (beispielsweise in Form mehrerer Worte oder Volltext) zerlegt, um wenigstens einen Such-Begriff zu ermitteln. Dies erfolgt mittels eines Such-Begriff-Generators, z. B. eines Parsers (Offenlegungsschrift, [0041]).

Laut Merkmal **(c)** soll mit Hilfe einer Ortsbestimmungs-Einheit wenigstens ein Such-Ort bestimmt werden. Aus fachmännischer Sicht dient die Ermittlung eines solchen Such-Orts dazu, die Such-Anfrage auf ein Suchgebiet einzugrenzen.

Zu diesem Zweck wird in einem ersten Schritt der Such-Begriff mit Einträgen einer Vielzahl von Wörterbüchern verglichen, die jeweiligen Ursprungs-Orten zugeordnet sind. Bei den Orten kann es sich sowohl um geographische Orte (z. B. Länder, Regionen, Sub-Regionen) als auch um Themenbereiche handeln (Offenlegungsschrift, [0027], [0028] – Merkmal **(d)**). Der Fachmann wird die Ortsbestimmungs-Einheit als Softwarekomponente auslegen, die die eigentliche webbasierte Suchmaschine ergänzt.

Merkmal **(e)** besagt, dass in einem weiteren Schritt derjenige Ort als Such-Ort ausgegeben bzw. ausgewählt wird, der demjenigen Wörterbuch zugeordnet ist, für das eine maximale Übereinstimmung zwischen dem Such-Begriff und einem oder mehreren seiner Einträge festgestellt wird (Offenlegungsschrift, [0032]). Aus fachmännischer Sicht wird also dasjenige Wörterbuch ausgesucht, in dem die meisten Einträge für den Such-Begriff gefunden werden. Auf diese Weise erhält man z. B. als Such-Ort ein Land, eine Region eines Landes oder eine Sub-Region, in dem bzw. in der jeweils eine gemeinsame Sprache oder ein gemeinsamer Dialekt vorliegt. In gleicher Weise kann der Such-Ort aber auch ein Themengebiet darstellen, in dem jeweils eine gemeinsame Thematik vorliegt (Offenlegungsschrift, [0033]). Als Ergebnis liegt dann ein örtlicher (geografischer) oder thematischer Bereich aus dem Internet vor, für den die Suche durchgeführt wird.

Laut Merkmal **(f)** werden für den Such-Begriff mit Hilfe einer Suchmaschine Such-Ergebnisse aus dem Internet ermittelt, d. h. es wird eine Menge von Treffern (z. B. Webseiten) generiert. Die Such-Ergebnisse umfassen aber nicht nur die eigentlichen Treffer, sondern auch Informationen zum Ursprungsort („Ursprungsort-Informationen“). Letztere können z. B. aus dem Kontaktbereich der jeweiligen Webseite gewonnen werden und kennzeichnen den geografischen Ort oder Themenbereich (Offenlegungsschrift, [0027]). Die in diesem Schritt ermittelten Such-Ergebnisse sind zunächst ungeordnet (Offenlegungsschrift, [0035]).

Die Merkmalsgruppe **(g)** sieht vor, die bestimmten Such-Ergebnisse derart zu ordnen, dass sich ein ortsabhängiges Such-Ergebnis ergibt. Hierzu wird der Such-Ort mit den „Ursprungsort-Informationen“ verglichen. Das Ordnen der Such-Ergebnisse erfolgt mittels einer Bewertungseinheit (Merkmale **(g1)**, **(g2)**), die der Fachmann als eine Komponente der Suchmaschine verstehen wird, die gemäß einem Algorithmus ein Ranking der Resultate vornimmt.

2.2 Zur Beurteilung der beanspruchten Lehre ist die Druckschrift **D4** von besonderer Bedeutung.

Die Druckschrift **D4** befasst sich mit einem System und einem Verfahren zur Verarbeitung von Suchanfragen unter Anwendung einer Trendanalyse. Die hier beschriebene Suchmaschine wendet diverse Sammeltechniken an, um einen oder mehrere Indexe zu befüllen, z. B. mit Webseiten, Links zu Webseiten oder Daten, die den Inhalt indexierter Webseiten repräsentieren. Solche Techniken umfassen z. B. Webcrawler, Spider oder Klassifizierungsalgorithmen ([0024]). Die Suchmaschine unterstützt die Analyse von Suchanfragen sowie ein Clustering. Sie analysiert den Kontext von Suchanfragen und –ergebnissen und gruppiert die Suchergebnisse entsprechend ihrem Kontext ([0027]; [0028]).

Damit offenbart die Druckschrift **D4** ein Verfahren zur Verarbeitung von Such-Anfragen im Internet, bei dem die Such-Ergebnisse gruppiert, d. h. geordnet werden können ([0007]; [0029]; [0030] – Merkmal **(a)**).

Im bekannten Verfahren wird die von einem Benutzer an einem Client 120 eingegebene Such-Anfrage an eine Suchmaschine 160 übertragen, die die Anfrage an einen Konzeptserver 180 durchreicht, wo die Anfrage in Einheiten zerlegt wird, die ein oder mehrere Such-Begriffe in Gestalt von Wörtern oder Token umfassen. Dabei wird ein Hash Parser verwendet, der als Such-Begriff-Generator i. S. d. Anmeldung fungiert ([0007]; [0054] – Merkmal **(b)**).

Konzeptserver 180 greift auf eine Wörterbuchdatenbank 306 zu, in der für jedes aus der Such-Anfrage ermittelte Wort bzw. Token nach passenden Einträgen gesucht wird. Die vom Konzeptserver 180 an die Suchmaschine zurückgegebenen Informationen beinhalten die identifizierten Wörter und Token, die als Such-Begriffe dienen, sowie zugehörige statistische Daten, Cluster und Informationen aus Trendanalysen ([0054]). Die ermittelten Cluster geben Kategorien an, die einzelnen Themen, wie z. B. „Essen und Trinken“ („food and drink“), „Computer“ („computer“) oder „Ort“ („location“) zugeordnet sind ([0056]). Die durch den Konzeptserver 180 und der bereitgestellten Wörterbuchdatenbank 306 getroffene Auswahl der Cluster ist verknüpft mit einer Bestimmung von kategorisierten Themen und somit von Such-Orten. In diesem Sinne handelt es sich bei Konzeptserver 180 in Verbindung mit der Datenbank 306 um eine Ortsbestimmungs-Einheit (Merkmal **(c)**).

Der Vergleich zwischen den Such-Begriffen und den Einträgen der Wörterbuchdatenbank, die auch die Clusterinformationen beinhalten, liefert diejenigen Cluster, die die jeweiligen Such-Begriffe am besten abdecken, und die den jeweiligen Clustern zugewiesenen Themen als Such-Orte ([0054]-[0056]). Dem zuständigen Fachmann ist in diesem Zusammenhang geläufig, dass es sich bei den in der Druckschrift **D4** genannten Clustern um Wortsammlungen handelt, die auf Assozi-

ationsketten aufbauen. Er wird diese als eine Vielzahl von Wörterbüchern auslegen, die jeweils einer Thematik zugeordnet sind ([0038]; [0049]; [0056] u. a.) und die in der Wörterbuchdatenbank 306 organisiert sind. Damit sind auch die Merkmale **(d)** und **(e)** in der Druckschrift **D4** verwirklicht.

Die Suchmaschine 160 generiert auf Basis der vom Konzeptserver 180 erhaltenen Wörterbuchinformationen, insbesondere der in der Such-Anfrage identifizierten Such-Begriffe eine Menge von Such-Ergebnissen aus dem Internet ([0055]). Die Such-Ergebnisse, die in Form von Hyperlinks vorliegen und den Sprung auf Webseiten ermöglichen ([0030]), korrespondieren nicht nur mit den jeweiligen Such-Begriffen, z. B. „Java“ oder „Hawaii“ ([0028]; [0029]) sondern sind in einem Index ebenso mit Informationen zum Kontext des jeweiligen Suchtreffers verknüpft ([0030], siehe „context identifiers“), die dessen Ursprung bzw. Themenbezug näher konkretisieren: z. B. „Java“ und „Programmiersprache“, „Java“ und „Indonesische Insel“ oder „Java“ und „Kaffee“ ([0028]; vgl. auch [0037], [0049]). Der Fachmann wird die Kontextinformationen der Druckschrift **D4** als Ursprungsort-Informationen auslegen, denen eine (semantische) Bedeutung für die jeweiligen Suchtreffer zukommt und die innerhalb ihres Kontextes Themen adressieren. Demnach geht auch Merkmal **(f)** aus der Druckschrift **D4** hervor.

Die Suchmaschine der Druckschrift **D4** bewertet und ordnet die Such-Ergebnisse in Hinblick auf ihre Relevanz für die ausgewählten Cluster bzw. Such-Orte. Als Resultat ergibt sich eine nach den Such-Orten geordnete Liste von kontextabhängigen Such-Ergebnissen ([0056] - Merkmale **(g)**, **(g2)**). Außerdem können Such-Ergebnisse auf Grundlage der Kontext-Identifizierer, also der Ursprungsort-Informationen, gruppiert werden ([0030]). Ein Vergleich eines Such-Orts mit Ursprungsort-Informationen iSd Anmeldung kann der Druckschrift **D4** allerdings direkt nicht entnommen werden (Merkmal **(g1)**).

2.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist durch die Druckschrift **D4** zumindest nahegelegt, da das Unterscheidungsmerkmal **(g1)** zu einer technischen Prob-

lemlösung nicht beiträgt und daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist (*BGH GRUR 2011, 125 - Wiedergabe topografischer Informationen; BGH GRUR 2013, 275 - Routenplanung*).

Das Unterscheidungsmerkmal zeigt, dass sich die beanspruchte Lehre von dem aus der Druckschrift **D4** bekannten Stand der Technik lediglich in einem Merkmal eines logischen Vergleichs unterscheidet, bei dem es sich um einen gedanklichen Prozess handelt, der zwar in Abhängigkeit von Such-Orten und Ursprungsort-Informationen automatisch erfolgen kann, bei der sich der technische Aspekt aber darauf beschränkt, dass der Vergleich mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung erfolgt. Das Unterscheidungsmerkmal beruht allenfalls auf Überlegungen aus Logik und Semantik und setzt damit keine auf technischen Überlegungen beruhenden Erkenntnisse voraus. Zudem dient der Vergleich gemäß Merkmal **(g1)** lediglich dem Ordnen von Daten, liefert jedoch keinen Beitrag zur Lösung eines technischen Problems. Das Merkmal **(g1)** ist daher bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

2.4 Damit kann dahingestellt bleiben, ob der beanspruchte Gegenstand gemäß § 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG generell vom Patentschutz ausgeschlossen ist, da hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und Patentierungsausschlüsse keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden muss (*BGH GRUR 2004, 667 - Elektronischer Zahlungsverkehr*). Infolgedessen ist es ohne Bedeutung, ob die jeweiligen Merkmale **(a)** bis **(g)** und **(g2)** einen Teilaspekt beinhalten, der ein technisches Problem bewältigt, weil sie bereits aus dem Stand der Technik bekannt sind.

2.5 Da über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann, sind auch die Patentansprüche 2 bis 13 gemäß Hauptantrag nicht gewährbar (*BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät*).

3. Die Hilfsanträge 3 und 4 können nicht günstiger als der Hauptantrag beurteilt werden.

3.1 Die jeweiligen Gegenstände des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 und 4 beruhen nicht auf erfinderischer Tätigkeit, weil diejenigen Merkmale, die über die Druckschrift **D4** hinausgehen, bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen sind.

3.1.1 Der auf eine Vorrichtung gerichtete Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 umfasst sämtliche Merkmale **(A)** bis **(J)** des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3. Hierbei unterscheidet er sich inhaltlich vom Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lediglich durch die Merkmale

(A) „Vorrichtung zum Erzeugen und Ordnen von Such-Ergebnissen von Inhalten eines Netzwerkes (N) mit“;

(H) „einer Datenbank (DB), in der Inhalte des Netzwerkes (N) mit Ursprungsort-Informationen (UO) gespeichert sind, und“;

(I) „einer Datenbank mit einer Vielzahl von Wörterbüchern (W1 bis Wx), die jeweiligen Ursprungsorten zugeordnet sind, wobei“;

(J) „die Such-Maschine (2) ausgelegt ist zum Erzeugen der Such-Ergebnisse (SE) durch Vergleich der in der Datenbank (DB) gespeicherten Inhalte mit ihren Ursprungsort-Informationen (UO) mit dem zumindest einen Such-Begriff (SB), und“

und

(K) „die Bewertungseinheit (4) ausgelegt ist zum Bewerten und Ordnen der Such-Ergebnisse entsprechend einer maximalen Übereinstimmung zwischen den Ursprungsort-Informationen (UO) und dem zumindest einen Such-Ort (SO)“.

Laut Merkmal (**A'**) soll die beanspruchte Vorrichtung dazu dienen, innerhalb eines Netzwerks Such-Ergebnisse von Inhalten zu ermitteln und dann zu ordnen. Gemäß den Merkmalen (**H**) und (**I**) umfasst die Vorrichtung sowohl eine erste Datenbank, in der Inhalte zusammen mit Ursprungsort-Informationen abgelegt sind, als auch eine zweite Datenbank, die eine Vielzahl von Ursprungsorten zugeordneten Wörterbüchern beinhaltet. Merkmal (**J**) sieht vor, dass die Such-Maschine derart ausgelegt sein soll, dass die Such-Ergebnisse durch einen Vergleich des zumindest einen Such-Begriffs mit den in der ersten Datenbank gespeicherten Inhalten inklusive deren Ursprungsort-Informationen gewonnen werden. Weiterhin soll die Bewertungseinrichtung die Such-Ergebnisse bewerten und ordnen und zwar „entsprechend einer maximalen Übereinstimmung zwischen den Ursprungsort-Informationen und dem zumindest einen Such-Ort“ (Merkmal (**K**)). Der Fachmann wird unter dem Merkmal im Wesentlichen die Erzeugung einer ortsabhängigen Trefferliste verstehen, in der die Such-Ergebnisse nach ihrer jeweiligen Bedeutung für den Such-Ort sortiert sind und zwar auf Grundlage eines (inhaltlichen) Vergleichs zwischen Ursprungsort-Information und Such-Ort.

3.1.2 Aus der Druckschrift **D4** ist eine Vorrichtung bekannt, die dazu dient, Such-Ergebnisse aus in einem Netzwerk (nämlich dem Internet) gespeicherten Inhalten zu gewinnen und zu ordnen (Fig. 2; [0027]; [0030] - Merkmal (**A'**)). Hierzu ist ein Datenbanksystem vorgesehen, das in einer Datenbank sowohl Inhalte als auch Referenzen auf Inhalte vorhält und in einem zugehörigen Suchindex Ursprungsort-Informationen in Gestalt von Kontextinformation („context identifiers“) speichert ([0030]; [0073] - Merkmal (**H**)). Weiterhin umfasst die bekannte Vorrichtung eine Wörterbuchdatenbank 306, die eine Mehrzahl von Wortsammlungen („clusters“) beinhaltet, die jeweils einem Ursprungsort bzw. einem Themenbereich zugeordnet sind (Fig. 3; [0056] u. a. - Merkmal (**I**)). Die Suchmaschine der aus der Druckschrift **D4** bekannten Vorrichtung ist so ausgelegt, dass sie auf das indizierte Datenbanksystem zugreift und Such-Ergebnisse mittels eines Vergleichs von Such-Begriffen und gespeicherten Inhalten generiert ([0073] – Merkmal (**J**)).

Zwar werden auch in der Druckschrift **D4** Such-Ergebnisse in Hinblick auf ihre Relevanz zum Such-Ort bzw. Cluster bewertet und geordnet ([0056] - teilweise Merkmal **(K)**). Jedoch geht aus der Druckschrift **D4** nicht unmittelbar und eindeutig hervor, dass dies mit einem Vergleich zwischen Kontext- bzw. Ursprungsort-Informationen und Clustern bzw. Such-Orten einhergeht, durch den eine „maximale Übereinstimmung“ überhaupt erst ermittelt werden kann (restlicher Teil von Merkmal **(K)**).

Die jeweiligen Merkmale **(B)**, **(F)**, **(C)**, **(G)**, **(G2)**, **(D)** und **(E)** entsprechen inhaltlich den Merkmalen **(b)**, **(f)**, **(c)**, **(g)**, **(g2)**, **(d)** und **(e)** und sind aus dem aufgezeigten Stand der Technik bekannt (siehe Abschnitt 2.2).

Als reine Ordnungsvorschrift zur Gruppierung der Such-Ergebnisse beinhaltet das Teilmerkmal einer „maximalen Übereinstimmung“ auf Grundlage eines Vergleichs von Ursprungsort-Information und Such-Ort (restlicher Teil von Merkmal **(K)**) keinerlei Teilaspekt, der ein technisches Problem bewältigt. Ebenso wie Merkmal **(g1)** ist es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Der Einwand der Anmelderin, die Druckschrift **D4** offenbare keinerlei Datenbank, in der Netzwerkinhalte zusammen mit Ursprungsort-Informationen gespeichert seien, vermochte nicht zu überzeugen, weil sich genau eine solche Datenbank aus dem Absatz [0073] in Verbindung mit Absatz [0030] der Druckschrift **D4** ergibt (vgl. Abschnitt 3.1.2).

Demnach beruhen auch die jeweiligen Gegenstände nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 und 4 nicht auf erfinderischer Tätigkeit (vgl. auch Ausführungen zum Hauptantrag unter Abschnitt 2).

3.2 Mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 und 4 fallen auch die Patentansprüche 2 bis 10 gemäß Hilfsantrag 3 sowie 2 bis 8 gemäß Hilfsantrag 4.

III.

Nachdem keiner der gestellten Anträge Erfolg hatte, war die Beschwerde der Anmelderin gegen den Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamtes zurückzuweisen.

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.

Baumgardt

Eder

Dr. Thum-Rung

Dr. Forkel

Me