



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
14. Dezember 2017

...

2 Ni 27/16

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

**betreffend das deutsche Patent 10 2004 026 183**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. Dezember 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Guth sowie der Richter Heimen, Dipl.-Ing. Baumgardt, Dipl.-Phys. Dr. Forkel und der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

für Recht erkannt:

- I. Das Patent 10 2004 026 183 wird für nichtig erklärt.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin die Nichtigklärung des am 28. Mai 2004 angemeldeten und am 26. Oktober 2006 veröffentlichten Patents DE 10 2004 026 183 (im Folgenden: Streitpatent) der Beklagten mit der Bezeichnung „VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VERWALTUNG UND PRÄSENTATION VON INFORMATION“, welches 16 Patentansprüche umfasst, von denen die Patentansprüche 1 und 9 nebengeordnet und die Unteransprüche 2 bis 8 auf den Patentanspruch 1 und die Patentansprüche 10 bis 16 auf den Patentanspruch 9 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen sind.

Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag, hier mit einer denkbaren Gliederung versehen, besitzt folgenden Wortlaut:

**(M1.1)** Verfahren zur Verwaltung und Präsentation von Information,

- (M1.2)** bei welchem unter Rückgriff auf eine übergeordnete Informationsquelle (8) in einem Zentralserver (2) ein Informationspool (6) angelegt wird,
- (M1.3)** und bei welchem durch ein Benutzerterminal (4) zur Erlangung von Information aus dem Informationspool (6) auf den Zentralserver (2) zugegriffen wird,
- dadurch gekennzeichnet,
- (M1.3.1)** dass durch das Benutzerterminal (4) selbsttätig in regelmäßigen Zeitabständen eine anhand eines benutzerspezifisch einstellbaren, mindestens ein Suchschema umfassenden Suchprofils (P) spezifizierte Suchanfrage (A) an einen Zentralserver (2) gestellt wird,
- (M1.3.2)** dass durch den Zentralserver (2) aus dem Informationspool (6) in Antwort auf die Suchanfrage (A) eine dieser entsprechende Informationsauswahl (I) ermittelt und an das Benutzerterminal (4) übermittelt wird,
- (M1.3.3)** dass durch das Benutzerterminal (4) das Suchprofil (P) und/oder die lokal hinterlegte Informationsauswahl (I) mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten verknüpft wird und
- (M1.3.4)** dass die Informationsauswahl (I) in dem Benutzerterminal (2) lokal hinterlegt sowie auf Anfrage eines Benutzers dargestellt wird.

Der auf eine Vorrichtung gerichtete Patentanspruch 9 gemäß Hauptantrag lautet (gegliedert):

- (M9.1)** Vorrichtung (1) zur Verwaltung und Präsentation von Information, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
- (M9.2)** mit einem Zentralserver (2) und mit mindestens einem mit diesem zum bidirektionalen Datenaustausch verbundenen Benutzerterminal (4),
- (M9.3)** wobei in dem Zentralserver (2) ein unter Rückgriff auf eine übergeordnete Informationsquelle (8) angelegter Informationspool (6) vorgesehen ist,
- (M9.4)** und wobei das oder jedes Benutzerterminal dazu ausgebildet ist, zur Erlangung von Information aus dem Informationspool (6) auf den Zentralserver (2) zuzugreifen,

dadurch gekennzeichnet,

- (M9.4.1)** dass in dem Benutzerterminal (4) ein benutzerspezifisch einstellbares, mindestens ein Suchschema umfassendes Suchprofil (P) hinterlegt ist,
- (M9.4.2)** dass das Benutzerterminal (4) dazu ausgebildet ist, selbstständig in regelmäßigen Zeitabständen eine anhand des Suchprofils (P) spezifizierte Suchanfrage (A) an den Zentralserver (2) zu stellen,
- (M9.4.3)** dass der Zentralserver (2) dazu ausgebildet ist, aus dem Informationspool (6) eine der Suchanfrage (A) entsprechende Informationsauswahl (I) zu erstellen und dem Benutzerterminal (4) zu übermitteln,

- (M9.4.4)** dass das Benutzerterminal (4) das Suchprofil (P) und/oder die lokal hinterlegte Informationsauswahl (I) mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten verknüpft und
- (M9.4.5)** dass das Benutzerterminal (4) dazu ausgebildet ist, die Informationsauswahl (I) lokal zu speichern und einem Benutzer auf Anfrage darzustellen.

Die Klägerin macht die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der fehlenden Patentfähigkeit geltend, §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1, 4 PatG.

Zur Stützung ihres Vorbringens nennt sie folgende Druckschriften:

- D1: US 2002/0068585 A1;** (deutsche Übersetzung als **D1a**);
- D2: US 2003/0028889 A1;** (deutsche Übersetzung als **D2a**);
- D3: WO 97/10558 A1;** (deutsche Übersetzung als **D3a**);
- D4: US 6 405 034 B1;** (deutsche Übersetzung als **D4a**);
- D5: WO 01/48632 A2;**
- D6: US 2002/0160766 A1;**
- D7: WO 2004/001556 A2;**
- D8: US 2003/0191780 A1.**

Sie ist der Ansicht, die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 9 seien unzulässig erweitert, weil im erteilten Patentanspruch 1 u. a. das Merkmal **M1.2** und entsprechend im erteilten Patentanspruch 9 das Merkmal **M9.3** hinzugekommen sei, wonach *unter Rückgriff auf eine übergeordnete Informationsquelle in*

*einem Zentralserver ein Informationspool angelegt wird, welches nach ihrer Ansicht nicht ursprungsoffenbart sei.*

Das Streitpatent sei zudem nicht patentfähig, weil die Druckschriften **D1**, **D2** und **D3** sämtliche Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich vorwegnehmen. Jedenfalls lege die Druckschrift **D4** in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen bzw. der Druckschrift **D5** den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nahe. Dies gelte entsprechend für den Vorrichtungsanspruch 9. Sämtliche Unteransprüche seien vom Stand der Technik vorweggenommen oder durch ihn nahegelegt bzw. es handele sich um eine beliebige Auswahl aus verschiedenen Möglichkeiten oder Merkmalsaggregationen ohne erfinderischen Gehalt.

Die Klägerin stellt den Antrag,

das deutsche Patent 10 2004 026 183 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte stellt sinngemäß den Antrag,

die Klage abzuweisen,  
hilfsweise unter Klageabweisung im Übrigen das Patent 10 2004 026 183 dadurch teilweise für nichtig zu erklären, dass in Patentanspruch 1 die Wörter

„unter Rückgriff auf eine übergeordnete Informationsquelle (8)“

durch die Wörter

„unter Rückgriff auf das Internet.“

ersetzt werden,

weiter hilfsweise, jeweils die Formulierungen gemäß Schriftsatz vom 6. Dezember 2017 Seite 2 in der dort angegebenen Reihenfolge als Hilfsanträge 2 bis 4.

Die Beklagte erklärt, sie verstehe die Ansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag jeweils als geschlossene Anspruchssätze, die jeweils in ihrer Gesamtheit beansprucht werden.

Aus der Formulierung des Antrages der Beklagten ergeben sich insgesamt vier Hilfsanträge, wobei in Patentanspruch 1 des Hilfsantrages 1 „eine übergeordnete Informationsquelle“ durch „das Internet“ ersetzt ist.

Der jeweilige Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 2, 3 und 4 enthält jeweils eine der drei Alternativen des Merkmals **M1.3.3**, d. i.

**(M1.3.3 A1)** „dass durch das Benutzerterminal (4) das Suchprofil (P) mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten verknüpft wird und“.

**(M1.3.3 A2)** „dass durch das Benutzerterminal (4) die lokal hinterlegte Informationsauswahl (I) mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten verknüpft wird und“.

und

**(M1.3.3 A3)** „dass durch das Benutzerterminal (4) das Suchprofil (P) und die lokal hinterlegte Informationsauswahl (I) mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten verknüpft wird und“.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin in vollem Umfang entgegen.

Sie ist der Auffassung, das Merkmal **M1.2** ergebe sich aus den ursprünglichen Unterlagen, jedenfalls sei das Patent in der Fassung der hilfsweisen Formulierung des Merkmals „...bei welchem unter Rückgriff auf das Internet in einem Zentralserver (2) ein Informationspool (6) angelegt wird,..“ zulässig.

Sie meint ferner, die Druckschrift **D1** betreffe einen technisch völlig anderen Gegenstand als das Streitpatent.

Insbesondere fehle es an einem selbständigen Zugriff des Zentralservers auf eine übergeordnete Datenquelle, einem Suchschema, und das Benutzerterminal verknüpfe nicht die Informationen von Server und Position. In Druckschrift **D2** werde ein Content Server beschrieben, und es handele sich bei den genannten Informationen nicht um menschenlesbare Informationen im Sinne des Streitpatents.

Gemäß Druckschrift **D3** werde, so die Beklagte, weder eine Informationsauswahl an das Benutzerterminal übermittelt noch eine Verknüpfung mit benutzerindividuellen Daten lokal herbeigeführt.

Der Gegenstand des Streitpatents sei schließlich auch nicht ausgehend von Druckschrift **D4** nahegelegt, denn diese Schrift offenbare keinen Server, der selbständig einen Informationspool aus einer übergeordneten Informationsquelle anlege, sondern ermögliche nur den Zugriff auf verschiedene Datenbanken.

Zu den nachrangigen Hilfsanträgen trägt die Beklagte vor, dass die drei Varianten des Merkmals **M1.3.3**, einzeln betrachtet, vom Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt seien.

Die Beklagte rügt die Eingabe der Klägerin vom 30. November 2017 als verspätet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## **Entscheidungsgründe**

### **I.**

Die Klage, mit der u. a. der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit nach §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG geltend gemacht wird, ist zulässig.

Sie ist auch begründet. Denn das Streitpatent hat weder in der erteilten Fassung noch in der Fassung einer der Hilfsanträge Bestand, da ihm der vorgenannte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit entgegensteht; denn die darin beanspruchte Lehre ist für den Fachmann durch den Stand der Technik zumindest nahegelegt.

Es bedarf daher keiner Entscheidung, ob dem Streitpatent in der erteilten Fassung und in den nach den Hilfsanträgen verteidigten Fassungen auch der weiterhin geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung (§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) entgegensteht.

Die im Schriftsatz vom 30. November 2017 von der Klägerin vorgetragene Einwände waren trotz der Rüge der Beklagten nicht als verspätet zurückzuweisen. Die durch das 2009 in Kraft getretene Patentrechtsmodernisierungsgesetz (PatRModG) erfolgte Neufassung des § 83 PatG und die damit in das Nichtigkeitsverfahren eingeführten Präklusionsregeln sehen zwar grundsätzlich die Möglichkeit vor, verspätetes Vorbringen zurückzuweisen. Hierfür ist es aber stets erforderlich, dass dieser Vortrag tatsächliche oder rechtliche Fragen aufkommen lässt, die in der mündlichen Verhandlung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu klären sind (vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, BIPMZ 2009, 307, 315). Kann das an sich verspätete Vorbringen dagegen noch ohne weiteres in die mündliche Verhandlung einbezogen werden, ohne dass es zu einer Verfahrensverzögerung kommt, liegen die Voraussetzungen für eine Zurückweisung nach § 83 Abs. 4 PatG nicht vor. So liegt der Fall hier, denn der Beklagten stand genügend Zeit zur Verfügung, sich vor der mündlichen Verhandlung mit dem Vorbringen auseinanderzusetzen.

1. Das Streitpatent bezieht sich auf das Gebiet der Informationsbeschaffung. Es betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Verwaltung und Präsentation von Information, wobei durch ein Benutzerterminal zur Erlangung von Information auf einen Zentralserver mit einem Informationspool zugegriffen wird (Streitpatentschrift, Absätze [0001], [0010] u. a.).

Gemäß dem Streitpatent stelle das Internet ein modernes Wissensvermittlungssystem dar, das aufgrund seiner unerschöpflichen Informationsfülle für die menschliche Informationsgewinnung an Bedeutung stetig zunehme. Das Internet sei dem Grunde nach unidirektional strukturiert, stelle Wissen also lediglich passiv zur Verfügung. Eine gewisse interaktive Unterstützung werde dem Informationssuchenden hierbei durch Suchmaschinen gewährt, die auf eine gezielte Suchanfrage eines Benutzers hin eine Auswahl potentiell relevanter Dokumente innerhalb des Internets ermittelten und dem Benutzer die Adressen dieser Dokumente rückmeldeten (Streitpatentschrift, Absatz [0003]).

Das Streitpatent beschreibt es als nachteilig, dass die Informationsgewinnung unter Verwendung des Internets noch immer vergleichsweise aufwändig sei und ohne ein gewisses Mindestmaß an Kenntnissen, insbesondere im Umgang mit Computern, kaum zu bewerkstelligen sei. Ein Problem der internet-gestützten Informationsgewinnung bestehe insbesondere darin, dass herkömmliche Suchmaschinen auch auf eine vergleichsweise alltägliche Suchanfrage hin zumeist eine unüberschaubare Vielzahl von Adressen potenziell relevanter Dokumente zurücklieferten, von denen sich die meisten bei näherer Betrachtung als irrelevant oder veraltet herausstellten. Selbst für den geübten Benutzer sei aus diesem Grund die Gewinnung der gewünschten Information regelmäßig mit erheblichem Zeitaufwand verbunden (Streitpatentschrift, Absatz [0004]). Die Informationsgewinnung aus dem Internet sei auch dann vergleichsweise zeitaufwändig, wenn der Benutzer die gleiche Information, z. B. die örtliche Wetterprognose, regelmäßig einhole und daher an sich genau wisse, auf welchem Wege er zu dieser Information kommen könne. Der Zeitverlust sei hierbei v. a. auf die Ladezeit für den Aufbau eines Dokuments, das Starten der benötigten Software und gegebenenfalls das Hochfahren des Computers zurückzuführen (Streitpatentschrift, Absatz [0005]).

**2.** Ausgehend vom bekannten Stand der Technik adressiert das Streitpatent das Problem, ein Verfahren zur automatischen Verwaltung und Präsentation von Information anzugeben, das eine besonders effektive, einfach zu bedienende und intuitive Informationsgewinnung zulässt. Weiterhin soll eine zur Durchführung des

Verfahrens besonders geeignete Vorrichtung angegeben werden (Streitpatentschrift, Absatz [0008]).

Als weiteren, zur Lösung dieses Problems nicht hinreichend geeigneten Stand der Technik nennt das Streitpatent die Druckschrift **D8**, die ein Verfahren und eine Vorrichtung offenbart, bei denen in regelmäßigen Zeitabständen aus externen Datenquellen gemäß einem Standardprofil Information für eine interne Datenbank eines Zentralservers extrahiert wird. In der Datenbank kann von einem Benutzerterminal aus mittels einer individuellen Suchanfrage recherchiert werden. Weiterhin nennt das Streitpatent die Druckschrift **D5**, die ein Verfahren zur Suche von Information in einem eine Vielzahl von Rechnern und Datenübertragungsleitungen umfassenden Informationsnetzwerk lehrt. In dem dort offenbarten Verfahren ist vorgesehen, anhand eines für jeden Anwender erstellten spezifischen Suchprofils in vorbestimmbaren Zeitabständen im Informationsnetzwerk eine Suche durchzuführen.

**3.** Die oben genannte Aufgabe soll durch ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung nach dem erteilten Patentanspruch 1 bzw. 9 gelöst werden.

**4.** Dem erteilten Patentanspruch 1 bzw. 9 lässt sich entsprechend der Beschreibung und den Figuren 1 und 2 des Streitpatents die folgende Lehre entnehmen:

Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 dient der Verwaltung und Präsentation von Information (Merkmal **M1.1**). Das ihm zugrundeliegende Konzept ist in den Absätzen [0010] bis [0013] des Streitpatents zusammengefasst und wird in den Absätzen [0023] bis [0038] anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Gemäß Merkmal **M1.2** wird in einem Zentralserver ein Informationspool angelegt, wobei auf eine übergeordnete Informationsquelle zurückgegriffen wird. Laut Absatz [0029] des Streitpatents beinhaltet der Informationspool ein umfassendes Angebot verschiedenartiger Information zu verschiedensten Sachgebieten, aktuellen Ereignissen oder Kaufangeboten. Um die im Informationspool hinterlegte Informa-

tion erweitern und aktualisieren zu können, ist der Zentralserver laut Beschreibung über einen Internetanschluss mit dem Internet als übergeordneter Informationsquelle verbunden (Streitpatentschrift, Absätze [0011], [0029], Fig. 1).

Merkmal **M1.3** besagt, dass durch ein Benutzerterminal auf den Zentralserver zugegriffen wird, um Information aus dem Informationspool zu erlangen. Merkmal **M1.3.1** sieht vor, dass das Benutzerterminal in regelmäßigen Zeitabständen automatisch eine einem Suchprofil entsprechende Suchanfrage an den Zentralserver richtet. Das Suchprofil ist benutzerspezifisch einstellbar und umfasst mindestens ein Suchschema. Laut Beschreibung umfasst jedes Suchschema wiederum ein Suchwort oder eine Kombination aus Suchwörtern sowie gegebenenfalls weitere präzisierende Angaben, z. B. eine Einschränkung auf eine bestimmte Sprache (Streitpatentschrift, Absatz [0010]). Das Suchprofil legt die Art von Informationen fest, die der Benutzer, dem das Suchprofil zugeordnet ist, regelmäßig abfragt, z. B. eine örtliche Wetterprognose (Streitpatentschrift, Absatz [0032]).

Gemäß Merkmal **M1.3.2** wählt der Zentralserver in Antwort auf die Suchanfrage die zur Suchanfrage passende Information aus dem Informationspool aus und übermittelt diese an das Benutzerterminal (Streitpatentschrift, Absatz [0033]). Dort wird die übertragene Informationsauswahl lokal hinterlegt und auf Anfrage eines Benutzers dargestellt (Merkmal **M1.3.4**).

Patentanspruch 1 sieht in Merkmal **M1.3.3** außer der Verknüpfung des Suchprofils mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten durch das Benutzerterminal (*Merkmal **M1.3.3 A1***) noch weitere Möglichkeiten vor und vereinigt damit nebengeordnete technische Lösungen in einem einzigen Patentanspruch.

So soll alternativ die lokal hinterlegte Informationsauswahl mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten verknüpft werden (*Merkmal **M1.3.3 A2***). Gemäß einer dritten Variante sollen sowohl das Suchprofil als auch die lokal hinterlegte Informationsauswahl mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten verknüpft werden (*Merkmal **M1.3.3 A3***). In Absatz [0033] der Streitpatentschrift wird hierzu erläutert, dass das Benutzerterminal z. B. in einem Suchprofil für die Wetterprog-

nose das Suchwort „Heute“ durch das aktuelle Datum und durch Rückgriff auf die in seinem Datenspeicher hinterlegten benutzerspezifischen Daten das Suchwort „Örtlich“ durch den Wohnort des Benutzers ersetzt.

Gemäß Merkmal **M9.1** ist der nebengeordnete Patentanspruch 9 gerichtet auf eine „Vorrichtung zur Verwaltung und Präsentation von Information, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8“. Die beanspruchte Vorrichtung umfasst einen Zentralserver und mindestens ein Benutzerterminal, die für einen bidirektionalen Datenaustausch miteinander verbunden sein sollen (Merkmal **M9.2**). Die beiden Merkmale **M9.4.1** und **M9.4.2** zusammengekommen unterscheiden sich von Merkmal **M1.3.1** lediglich darin, dass das beanspruchte mindestens ein Suchschema umfassendes Suchprofil in dem Benutzerterminal der beanspruchten Vorrichtung hinterlegt sein soll. Die Merkmale **M9.3** und **M9.4** entsprechen den Merkmalen **M1.2** und **M1.3**, die Merkmale **M9.4.3** bis **M9.4.5** entsprechen den Merkmalen **M1.3.2** bis **M1.3.4**.

##### 5. Einige Begriffe bedürfen der Erläuterung.

Die Beklagte will unter dem Begriff *Information* jede beliebige Information verstanden wissen, die insbesondere für einen Menschen sowie die zwischenmenschliche Kommunikation relevant sei. So rede das Patent von „menschlicher Informationsgewinnung“, „Informationssuchenden“, „Wissensvermittlungssystemen“, „Informationspool“ und „Informationsauswahl“. Es handle sich also nicht um Computerdaten im informationstechnischen Sinne.

Zwar ist der Beklagten darin zuzustimmen, dass sich die beiden Begriffe *Information* und *Daten* inhaltlich voneinander unterscheiden. Allerdings versteht der Senat unter dem Begriff der Information im Sinne des Streitpatents nicht jede beliebige Information. Er geht vielmehr davon aus, dass entsprechend dem allgemeinen Begriffsverständnis in der Informationstechnik Informationen sich von Daten dadurch unterscheiden, dass sie zuzüglich zu Daten noch einen Kontext enthalten.

Laut Merkmal **M1.2** bzw. **M9.3** soll auf eine *übergeordnete Informationsquelle* zugegriffen werden. Gemäß der Beschreibung (Streitpatentschrift, Absatz [0011] u. a.) kann es sich bei dieser z. B. um das Internet handeln, also einem Verbund von Rechnernetzwerken. Demnach wird der Fachmann in einer solchen *übergeordneten Informationsquelle* einen Fundort von Information erkennen, der in seiner Bedeutung und Funktion wichtiger und umfassender als andere Bezugsquellen ist, wie z. B. ein auf ein zentrales Netzwerk beschränktes Informationsangebot.

Bei dem anspruchsgemäß in einem Zentralserver hinterlegten *Informationspool* handelt es sich nach fachmännischem Verständnis um eine Informationssammlung im Sinne einer Wissensbasis, über die Dienste für einen Anwender erbracht werden können. Der Zentralserver stellt in diesem Zusammenhang einen Netzknoten in Gestalt eines Rechners dar, der Dienstleistungen in einem Netzwerk für andere Computer zur Verfügung stellt und Ressourcen freigibt. Der streitpatentgemäße Zentralserver soll laut Beschreibung derart ausgelegt sein, dass die in seinem Informationspool bereitgestellte Information ständig erweitert oder modifiziert wird (Streitpatentschrift, Absätze [0019], [0037]).

**6.** Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, ein Verfahren zur Verwaltung und Präsentation von Information zu verbessern, ist ein Ingenieur auf dem Gebiet der Informationstechnik mit Hochschulabschluss in Informatik anzusehen, der über eine mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Gestaltung von Client-Server-Systemen, insbesondere der damit einhergehenden Informationsverteilung innerhalb eines Netzwerks verfügt.

## **7. Zum Hauptantrag**

Das Streitpatent kann in der erteilten Fassung keinen Bestand haben, weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 je nach der betrachteten Alternative des Merkmals **M1.3.3** nicht neu ist oder zumindest nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

**7.1** Zur Beurteilung der beanspruchten Lehre ist die Druckschrift **D1** von besonderer Bedeutung. Mit Rücksicht auf den daraus bekannten Stand der Technik fehlt es dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gemäß der ersten Variante **M1.3.3 A1** von Merkmal **M1.3.3** an der für die Patentfähigkeit erforderlichen Neuheit.

Die Druckschrift **D1** beschreibt ein Informationssystem, das für den Benutzer eines mobilen Endgeräts nach lokalen Informationen, d. h. nach Informationen aus dessen geografischer Umgebung sucht (Absätze [0001] bis [0005]). Das bekannte Informationssystem ermöglicht die Erstellung eines Benutzerprofils, das u. a. die geografische Position des Benutzers berücksichtigt (Absätze [0001], [0002]). Zur Informationsgewinnung greift der Benutzer mittels seines Endgeräts, z. B. eines Mobilfunkgeräts, eines PDAs oder eines Computers über ein Kommunikationsnetzwerk auf einen Server zu.

Damit führt die Druckschrift **D1**, die als nächstliegender Stand der Technik anzusehen ist, den Fachmann zu einem Verfahren, das der Verwaltung und Präsentation von Information dient (Merkmal **M1.1**).

So gestattet das bekannte Verfahren dem Benutzer eines mobilen Endgeräts, gezielt nach Informationen aus der Umgebung seines geografischen Standorts zu suchen und sich diese an seinem Endgerät wiedergeben bzw. präsentieren zu lassen (Absätze [0026], [0027], [0126]).

Bei den Informationen handelt es sich um Werbung, Informationen zu Handelswaren, Veranstaltungshinweise, personenbezogene Informationen oder aber Informationen aus dem Finanzsektor (Absätze [0042] bis [0062]).

Diese werden von einem Dienstleister an einen Server geliefert, wo sie in einer Datenbank geordnet abgelegt und verwaltet werden (Absätze [0028], [0033], [0041]). Der Fachmann wird in dem Server der Druckschrift **D1** einen Zentralserver i. S. d. Streitpatents erkennen, dessen Datenbank eine Informationssammlung und damit einen Informationspool repräsentiert. Die Informationssammlung wird von einem Informationsdienstleister mit Informationen zu den o. g. Themen ver-

sorgt, der gegenüber der lokalen Datenbank als umfassendere bzw. übergeordnete Informationsquelle auftritt oder der auf eine solche zumindest zugreift, um Informationen an die lokale Datenbank weiterzugeben (Absätze [0028], [0033/34], [0041], [0100], [0102], [0108], [0136/37], Fig. 1 – Merkmal **M1.2**).

Der Benutzer eines Endgeräts bzw. Terminals (z. B. eines Mobilfunkgeräts, PDAs oder Computers) greift auf den Server des in der Druckschrift **D1** offenbarten Informationssystems zu, um Informationen abzurufen (Absätze [0027], [0028], [0134]). Merkmal **M1.3** geht aus der Druckschrift **D1** hervor.

Die Druckschrift **D1** lehrt außerdem, dass Suchanfragen vom Benutzerendgerät an den Server automatisch abgesetzt und die dort ermittelten Suchergebnisse an den Benutzer zurückgegeben werden (Absätze [0077] bis [0082]). Die an den Server gestellten Suchanfragen beruhen dabei auf Suchprofilen, die aus einer Profildatenbank („user profile database“, Absatz [0076]), Suchkriterien („search criteria“, Absätze [0071] bis [0074]) und Regeln („search rules“, Absätze [0064] bis [0067]) generiert werden. Die Suchprofile können benutzerspezifisch eingestellt werden. So können z. B. über die Regeln die Häufigkeit des Informationsabrufs, die Art der vom Benutzer gewünschten Information sowie ein geografischer Suchradius festgelegt werden (Absätze [0064] bis [0067]). Außerdem beinhalten die Suchkriterien und folglich auch die damit erstellten Suchprofile neben Orts- und Zeitangaben noch besondere Suchschemata („searching information criteria patterns“, Absätze [0071] bis [0074]). Aus den Absätzen [0084] bis [0086] der Druckschrift **D1** geht hervor, dass ein Benutzerterminal (z. B. ein PDA) in regelmäßigen Zeitabständen bestimmte Informationen, z. B. lokale Wetterinformationen auf Grundlage eines solchen Suchprofils abrufen. Damit ist auch Merkmal **M1.3.1** offenbart.

In Antwort auf eine Suchanfrage durchsucht der Server des aus der Druckschrift **D1** bekannten Informationssystems seine Datenbank bzw. Informationssammlung und übermittelt die gefundenen Suchergebnisse als Informationsauswahl an das Benutzerendgerät (Absätze [0034], [0082] – Merkmal **M1.3.2**).

Das Verfahren der Druckschrift **D1** sieht vor, benutzerindividuelle Daten über Regeln („rules“) mit einem Suchprofil zu verknüpfen (Absätze [0064] bis [0067]). Insbesondere werden aber geografische Angaben, wie z. B. der momentane Aufenthaltsort des Benutzers in Suchkriterien verwendet (Absätze [0071], [0073], [0085]), um sie mit Suchanfragen, z. B. nach den lokalen Wetteraussichten zu verbinden (*Merkmale M1.3.3 A1*).

Die Suchergebnisse werden an das Benutzerendgerät übermittelt. Sie können im Internet gespeichert, von dort aus auf das Endgerät heruntergeladen und in einem Informationsfenster angezeigt werden. Daneben besteht die Möglichkeit, sie als Email-Nachricht, Sprachmitteilung oder in einem Telefonanruf an den Benutzer weiterzuleiten (Absatz [0126]). Der Fachmann entnimmt Absatz [0117], dass die jeweiligen Emails inklusive Suchergebnisse auf dem Kommunikationsgerät zumindest zwischengespeichert werden können, um sie sich dann auf eine Benutzeranforderung hin darstellen bzw. wiedergeben zu lassen (*Merkmale M1.3.4*).

Damit gehen sämtliche Merkmale des Gegenstandes nach dem Patentanspruch 1 entsprechend der ersten Alternative *M1.3.3 A1* aus der Druckschrift **D1** hervor.

**7.2** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß den weiteren Alternativen von *Merkmale M1.3.3* kann nicht mehr ohne weiteres als durch die Lehre der Druckschrift **D1** neuheitsschädlich vorweggenommen bezeichnet werden. Dennoch hat auch der Patentanspruch 1 entsprechend den Alternativen *M1.3.3 A2* und *M1.3.3 A3* keinen Bestand, weil sein Gegenstand mit Rücksicht auf den den Druckschriften **D1** und **D4** entnehmbaren Stand der Technik nahegelegt ist.

**7.2.1** Aus Druckschrift **D4** ist insbesondere Folgendes entnehmbar:

Gemäß Druckschrift **D4** wird ein anpassungsfähiges Informationssystem bzw. ein darauf basierendes Verfahren bereitgestellt, das die Suche nach personalisierter Information in effizienter Weise unterstützt (Abstract; Spalte 1, Zeilen 5-8; Spalte 1, Zeilen 58-60). Auf dem bekannten System werden Informationen nicht nur wiedergegeben (Fig. 1, siehe „graphical user interface“, Spalte 6, Zeilen 56

bis 65) sondern dort auch in einem Datenspeicher 70 verwaltet (Spalte 3, Zeilen 30 bis 34; Spalte 6, Zeile 66 bis Spalte 7, Zeile 3 – Merkmal **M1.1**). Weiterhin wird in der Druckschrift **D4** ein Informationspool in Gestalt einer oder mehrerer Datenbanken 20 angelegt, die auf dem Server 10 und/oder auf entfernten Servern laufen. Laut Spalte 5, Zeilen 44 bis 50 können externe Datenbanken beliebig in den Informationspool eingebunden werden, so dass ein Rückgriff auf eine übergeordnete bzw. umfassendere Informationsquelle gegeben ist. Merkmal **M1.2** ist damit im Verfahren der Druckschrift **D4** verwirklicht. Weiterhin greift ein Kommunikationsgerät 40 bzw. Benutzerterminal auf den Server 10 zu (Fig. 1), um Informationen aus dem Informationspool bzw. den Datenbanken 20 zu gewinnen (Spalte 2, Zeilen 61 bis 67 – Merkmal **M1.3**).

Auf dem Kommunikationsgerät 40 sind Präferenz-Informationen („preference data“) hinterlegt, die eine personalisierte Datenabfrage ermöglichen sollen (Spalte 3, Zeilen 30-34) und die sich aus persönlichen Vorlieben des Benutzers sowie Informationen aus der Umgebung zusammensetzen (Spalte 4, Zeilen 10-41). Eine vom Benutzer getroffene Auswahl an Diensten („communication services“), die vom Server 10 angeboten werden, wird um diese Präferenz-Informationen des Benutzers erweitert und an den Server übertragen, damit dort eine personalisierte Informationssuche in den Datenbanken 20 stattfinden kann (Spalte 3, Zeilen 30-54). Der Fachmann wird in den erweiterten Daten („augmented data“) ein benutzerspezifisch einstellbares Suchprofil erkennen (teilweise Merkmal **M1.3.1**). Selbsttätig, in regelmäßigen Zeitabständen an den Server 10 gestellte Suchanfragen gehen aus der Druckschrift **D4** allerdings nicht hervor (restlicher Teil von Merkmal **M1.3.1** fehlt).

Die Suchergebnisse werden gemäß der Lehre der **D4** über das Kommunikationsnetzwerk an das Kommunikationsgerät 40 zurückgegeben, angezeigt und dort zumindest temporär gespeichert (Spalte 5, Zeilen 21-42; Spalte 6, Zeilen 63 bis 65 – Merkmal **M1.3.2**). Die im Kommunikationsgerät 40 gespeicherten Präferenz-Informationen können anhand der Suchergebnisse, die u. a. auf Suchhistorien beruhen, ständig verfeinert bzw. weiterentwickelt werden (Spalte 6, Zeile 66 – Spalte 7, Zeile 1). Eine Verknüpfung von auf dem Kommunikationsgerät 40 lokal hinterleg-

ten benutzerindividuellen Daten („preference data“) mit einer lokal hinterlegten Informationsauswahl („retrieved data“) ist damit gegeben (*Merkmale M1.3.3 A2*). Der Benutzer kann auf die lokal gespeicherten Suchergebnisse zugreifen, um sie sich darstellen zu lassen (Spalte 6, Zeilen 63 bis 65 – *Merkmale M1.3.4*).

**7.2.2** Das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 entsprechend den Alternativen *M1.3.3 A2* und *M1.3.3 A3* von *Merkmale M1.3.3* beruht nicht auf erfindertätiger Tätigkeit (§ 4 Satz 1 PatG).

Denn zu den routinemäßigen Aufgaben, die sich dem Fachmann stellen, der sich insbesondere mit Problemen beim Informationsretrieval befasst, gehört es, die Qualität der Informationssuche ständig zu verbessern. Daher lag es für den Fachmann nahe, sich überall dort nach Anregungen umzusehen, wo effektive und vielseitige Informationssysteme zum Einsatz kommen.

Hierzu konnte er der Druckschrift **D4** ein anpassungsfähiges Informationssystem entnehmen, mit dem individuell angepasste Informationen verschickt und empfangen werden können, wobei das bekannte System die Eigenschaft besitzt, sein Wissen zu erweitern. Für den Fachmann bot es sich daher an, das aus der Druckschrift **D1** bekannte Verfahren um die Funktionalität einer individuell angepassten Informationssuche nach dem Vorbild der Druckschrift **D4** zu ergänzen, um die Suche nach auf den Benutzer zugeschnittenen Informationen durch erlernte Suchmuster und historische Daten zu unterstützen (vgl. **D4** Abstract; Spalte 1, Zeilen 58 bis 60; Spalte 2, Zeilen 39 bis 42). Entsprechend einer solchen kombinierten Lehre wird nicht nur das Suchprofil sondern zugleich die lokal hinterlegte Informationsauswahl mit benutzerindividuellen Daten verknüpft, welche ebenso auf dem Benutzerterminal gespeichert sind (*Merkmale M1.3.3 A3*).

Unter Berücksichtigung obiger Ausführungen unter Abschnitt **7.1** kann durch die Merkmalsalternativen *M1.3.3 A2* und *M1.3.3 A3* das Vorliegen einer erfindertätigen Tätigkeit nicht begründet werden.

**7.3** Die Beklagte argumentiert, in der Druckschrift **D1** würden ausschließlich und eingeschränkt Navigations- und Transaktions-Suchanfragen behandelt. Mit dem dort beschriebenen Verfahren sei die Behandlung von Informations-Suchanfragen wie im Streitpatent nicht möglich.

Die Argumentation der Beklagten geht bereits deswegen fehl, weil der Patentanspruch 1 in der erteilten Formulierung keine Unterscheidung bezüglich der Art der zu suchenden Informationen trifft.

**7.4** Weiterhin macht die Beklagte geltend, dass Merkmal **M1.2** in der Druckschrift **D1** nicht offenbart sei. Bei dem in der Druckschrift **D1** beschriebenen System handle es sich um ein reines Push-System, d. h. Informationen würden vom Informationsdienstleister nur zum Server gesendet; eine Suche des Servers in der übergeordneten Informationsquelle (z. B. Internet) finde nicht statt.

Demgegenüber besage das Merkmal **M1.2** explizit, dass durch „Rückgriff“ auf eine übergeordnete Informationsquelle gearbeitet werde, also eine „fallweise intelligente Informationssuche“ initiiert werde. Die Patentschrift verstehe unter dem Begriff „Rückgriff auf eine übergeordnete Informationsquelle“ eine aktive Suche im Internet und sogar mehr noch eine zusätzliche Prüfung auf Aktualität, Richtigkeit und Seriosität. Die Patentinhaberin beruft sich dabei auf Absatz [0037] der Patentschrift. Nach ihrer Auffassung frage das System der Druckschrift **D1** nicht bei einer übergeordneten Informationsquelle nach.

Der Argumentation kann nicht gefolgt werden. Das im erteilten Patentanspruch 1 gegenüber dem ursprünglichen Patentanspruch 1 neu hinzugekommene Merkmal **M1.2**, wonach *unter Rückgriff auf eine übergeordnete Informationsquelle in einem Zentralserver ein Informationspool angelegt wird*, lässt völlig offen, von woher der Zugriff auf die übergeordnete Informationsquelle erfolgt. So kann der Informationspool mittels eines Zugriffs des Zentralservers auf die übergeordnete Informationsquelle angelegt bzw. neu aufgesetzt werden. Er kann aber auch dadurch aufgebaut werden, dass ein beliebiger Host bzw. ein beliebiger Dienstleister auf die übergeordnete Informationsquelle zugreift und die dort gefundene Information an

den Informationspool des Zentralservers weiterreicht (z. B. nach Art einer Push-Technologie). Gemäß der Druckschrift **D1** wird der Informationspool von einem Informationsdienstleister versorgt (Absatz [0028]), der entweder selbst als übergeordnete Informationsquelle auftritt oder auf eine solche zumindest zugreift, um sich seine Informationen von irgendwoher zu beschaffen. Eine „fallweise intelligente Informationssuche“ entsprechend dem in Absatz [0037] des Streitpatents geschilderten Ausführungsbeispiel wird in Merkmal **M1.2** ersichtlich nicht beansprucht. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass *ein Ausführungsbeispiel regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs erlaubt (vgl. BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Eine Auslegung unterhalb des Wortlauts eines Patentanspruchs ist generell nicht zulässig; dies gilt insbesondere, wenn (wie im Fall des Streitpatents) der Beschreibung eine Schutzbegrenzung auf bestimmte Ausführungsformen nicht zu entnehmen ist (vgl. BGH GRUR2007, 309 – Schussfädentransport).*

**7.5** Ferner wendet die Beklagte ein, dass Merkmal **M1.3.3** in der Druckschrift **D1** nicht offenbart sei, da im bekannten Verfahren keine Verknüpfung mit einem Suchprofil vorliege. Auch die „rules“ der Druckschrift **D1** würden nicht vom Benutzerterminal angewendet sondern allein vom Server. Dass das Benutzerterminal auf Grund von lokaler Intelligenz aus den Informationen vom Server irgendeine Verknüpfung erzeugt, sei nicht offenbart. Außerdem sei schon eine lokale Speicherung von Daten im Benutzerterminal der Druckschrift **D1** nicht vorgesehen. Vielmehr diene das Benutzerterminal nur der Anzeige der gesuchten Information.

Dem Einwand kann nur teilweise zugestimmt werden. Die Druckschrift **D1** offenbart, benutzerindividuelle Daten aus einer Profildatenbank („user profile database“) mit einem Suchprofil, bestehend aus Regeln („rules“) und Suchkriterien („search criteria“) zu verknüpfen (Absätze [0064] bis [0067]; [0076]). Insbesondere werden aber geografische Angaben, wie z. B. der momentane Aufenthaltsort des Benutzers in Suchkriterien verwendet (Absätze [0071], [0073], [0085]), um sie mit Suchanfragen, z. B. nach den lokalen Wetteraussichten zu verbinden. Dass die „rules“ der Druckschrift **D1** möglicherweise nur vom Server angewendet werden, steht der anspruchsgemäßen Verknüpfung von benutzerindividuellen Daten mit

einem Suchprofil nicht entgegen. Dass in der Druckschrift **D1** eine Speicherung von Daten im Benutzerterminal vorgesehen ist, ergibt sich aus mehreren Textstellen (vgl. Absätze [0117] und [0126]). Somit ist die erste Variante von Merkmal **M1.3.3** im Verfahren der Druckschrift **D1** verwirklicht. Allerdings ist der Beklagten darin zuzustimmen, dass Druckschrift **D1** nicht offenbart, vom Server empfangene Informationen im Benutzerterminal mit lokal gespeicherten Informationen zu verbinden. Dass das Benutzerterminal, etwa auf Grund von lokaler Intelligenz, aus den Informationen vom Server irgendeine Verknüpfung erzeugt, wird aber zumindest in dieser ersten Merkmalsalternative **M1.3.3 A1** nicht verlangt.

**7.6** Die Beklagte macht geltend, dass auch Merkmal **M1.3.4** in Druckschrift **D1** nicht offenbart sei.

Bei Merkmal **M1.3.4** handle es sich gerade um die Möglichkeit, Informationen auch lokal im Benutzerterminal vorzuhalten, auf die der Benutzer auf Anfrage (ohne den Zentralserver abzufragen) zugreifen kann. Demgegenüber sehe die Druckschrift **D1** nur eine Weiterleitung an den Benutzer über verschiedene Kommunikationswege vor. Eine lokale Abfrage des Benutzers sei gerade nicht vorgesehen.

Auch dieser Einwand greift nicht durch. So geht aus den o. g. Absätzen [0117] und [0126] hervor, dass der Benutzer am Benutzerterminal (z. B. in Microsoft Outlook) in lokal gespeicherten Suchergebnissen nachschlagen kann.

**7.7** Mit dem Patentanspruch 1 fällt der gesamte Hauptantrag.

Verteidigt der Patentinhaber, das Patent in beschränktem Umfang mit einem bestimmten Anspruchssatz oder bestimmten Anspruchssätzen, rechtfertigt es grundsätzlich die Ablehnung des gesamten Antrages, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem vom Patentinhaber verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist (*BGH, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II*).

Allerdings ist das Gericht gehalten, aufzuklären, in welchem Verhältnis die Hilfsanträge zu einem nicht ausdrücklich formulierten Petitum stehen sollen, einem formal vorrangigen Antrag nur teilweise zu entsprechen (*BGH GRUR 2017, 57 - Datengenerator*). Das betrifft auch den Nebenanspruch des Hauptantrags. Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich erklärt, sie verstehe die Ansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen jeweils als geschlossene Anspruchssätze, die sie jeweils in ihrer Gesamtheit beanspruche. Das schließt eine separate Betrachtung einzelner Nebenansprüche aus.

## 8. Zu Hilfsantrag 1

**Hilfsantrag 1** bleibt ohne Erfolg, weil sein Patentanspruch 1 nichts Zusätzliches enthält, was eine Patentfähigkeit tragen könnte.

**8.1** Der **Hilfsantrag 1** kann nicht günstiger als der Hauptantrag beurteilt werden, weil das zum Patentanspruch 1 neu hinzugekommene Merkmal sowohl aus Druckschrift **D1** als auch **D4** bekannt ist.

Gemäß **Hilfsantrag 1** wird der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag durch Merkmal **M1.2'** weiter eingeschränkt, das Merkmal **M1.2** ersetzen soll:

**(M1.2')** „bei welchem unter Rückgriff auf das Internet in einem Zentralserver (2) ein Informationspool (6) angelegt wird,“

Demnach wird in Merkmal **M1.2'** präzisiert, dass es sich bei der „*übergeordneten Informationsquelle*“ um das *Internet* handeln soll.

Diese Maßnahme kann jedoch die Patentfähigkeit der beanspruchten Lehre nicht begründen.

So wird bereits in der Druckschrift **D1** an mehreren Stellen auf die enorme Bedeutung des Internets im Informationswesen und im Handel hingewiesen (Ab-

sätze [0009], [0011]). In Absatz [0009] wird z. B. ausgeführt, dass sich das Internet zur besten Informationsquelle für mobile Informationssysteme entwickelt habe. Laut Absatz [0026] soll das offenbarte Informationssystem dem Benutzer ermöglichen, Informationen aus dem Internet zu beziehen, die mit dessen geografischem Ort verknüpft sind. Vor diesem Hintergrund las der Fachmann in Absatz [0028] in Verbindung mit Figur 2 (siehe „Internet 27“) mit, dass der Informationsdienstleister („information provider“) der Druckschrift **D1** den zentralen Server in erster Linie mit Informationen aus dem Internet versorgt, die dann in der verknüpften Datenbank (Absatz [0033]) hinterlegt werden, so dass ein Informationspool geschaffen wird (Merkmal **M1.2**).

Weiterhin wird in der Druckschrift **D4** ausgeführt, dass im dort offenbarten Informationssystem das Kommunikationsgerät 40 über das Internet auf den Server 10 und die angeschlossenen Datenbanken 20 zugreift (Spalte 3, Zeilen 8 bis 19; Spalte 5, Zeilen 44 bis 50; Fig. 1). Dabei geht aus der Druckschrift **D4** klar hervor, dass durch die Auswahl und Einbeziehung von Datenbanken entfernter Server im Internet ein Informationspool erzeugt werden kann (Spalte 5, Zeilen 44 bis 50, siehe „... selection and incorporation of such databases...“). Damit ist auch aus der Druckschrift **D4** ein *Rückgriff auf das Internet* mit dem Ziel, einen Informationspool anzulegen, unmittelbar zu entnehmen (Merkmal **M1.2**).

**8. 2.** Unter Berücksichtigung der Ausführungen zum Hauptantrag hat somit auch der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 keinen Bestand, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 zumindest nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Mit dem Patentanspruch 1 fällt der gesamte Antrag.

## **9. Zu den Hilfsanträgen 2, 3 und 4**

Die **Hilfsanträge 2, 3 und 4** bleiben ebenfalls ohne Erfolg, weil der Gegenstand ihres jeweiligen Patentanspruchs 1 zumindest nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

**9.1** Die **Hilfsanträge 2, 3 und 4** können nicht günstiger als der Hauptantrag und der Hilfsantrag 1 bewertet werden, weil die drei Varianten des Merkmals **M1.3.3** aus den Druckschriften **D1** und **D4** zumindest nahegelegt sind.

Im Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 2** wird gegenüber Hilfsantrag 1 das Merkmal **M1.3.3** durch Merkmal **M1.3.3 A1** ersetzt:

**(M1.3.3 A1)** „dass durch das Benutzerterminal (4) das Suchprofil (P) mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten verknüpft wird und“.

Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 3** unterscheidet sich vom Hilfsantrag 1 durch das Merkmal **M1.3.3 A2**, das an die Stelle von Merkmal **M1.3.3** treten soll:

**(M1.3.3 A2)** „dass durch das Benutzerterminal (4) die lokal hinterlegte Informationsauswahl (I) mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten verknüpft wird und“.

Patentanspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 4** enthält gegenüber Hilfsantrag 1 das Merkmal **M1.3.3 A3**, das Merkmal **M1.3.3** ersetzt und die Merkmale **M1.3.3 A1** und **M1.3.3 A2** miteinander verbindet:

**(M1.3.3 A3)** „dass durch das Benutzerterminal (4) das Suchprofil (P) und die lokal hinterlegte Informationsauswahl (I) mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten verknüpft wird und“.

Die jeweiligen Maßnahmen der drei Varianten des Merkmals **M1.3.3** können die Patentfähigkeit der jeweils beanspruchten Lehren nicht begründen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Ausführungen zu Hauptantrag und Hilfsantrag 1 verwiesen.

**9.2** Damit ist auch der Patentanspruch 1 in der jeweiligen Fassung der **Hilfsanträge 2, 3 und 4** nicht patentfähig. Mit dem Patentanspruch 1 fällt jeweils der gesamte Hilfsantrag.

## II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

## III.

### Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG statthaft.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils - spätestens nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung - durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Die Berufungsschrift muss

- die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet ist, sowie
- die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde,

enthalten. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Guth	Baumgardt	Dr. Thum-Rung	Dr. Forkel	RiBPatG	Heimen
				ist an das	BMJV
				abgeordnet	und
				kann	nicht
				unterschreiben	

Guth

Pr