BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 4/12

vom

13. November 2012

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 019 434.6-53

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 13. November 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richterin Mühlens und die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 17. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 24. Januar 2012 wird auf Kosten des Anmelders zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert wird auf 25.000 € festgesetzt.

Gründe:

1 I. Am 25. April 2005 hat der Anmelder die Patentanmeldung 10 2005 019 434.6 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Anmeldung trägt die Bezeichnung "Verfahren zur Aufbereitung, Analyse und Auswertung von Dokumenten". Zuletzt ist für Patentanspruch 1 im Hauptantrag folgender Wortlaut begehrt worden:

> "Verfahren zum automatischen Erkennen, zur Auswertung und Überprüfung von Daten aus Informationen eines von einem Gutachter zur Behebung von Schadensfällen erstellten Dokumentes, dessen Daten eine gering ausgeprägte Strukturierung aufweisen können, mit folgenden Verfahrensschritten:

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

a) Automatische Erkennung und Erfassung der in den Dokumenten enthaltenen Daten mittels einer Erfassungseinrichtung anhand der festgelegten Formulierungen, Begriffe und/oder Termini, auf die ein Computerprogramm Zugriff hat;

b) Auswertung und Korrektur der so erfassten Daten hinsichtlich Fehler, Ungenauigkeiten, Unrichtigkeiten und prüfungsrelevanter Merkmale durch Einbeziehung von Daten eines gespeicherten Expertenwissens in einem programmierten Plausibilitätsverfahren, welches dafür notwendige Prüfregeln und Heuristiken programmtechnisch verarbeitet; und

c) automatische Auswahl der Daten von Reparaturbetrieben auf der Grundlage bestimmter Kriterien der abgespeicherten Daten bezüglich der realen Lohn- und Materialverrechnungssätze der Reparaturbetriebe, die sich in einem vorgegebenen Umkreis des Anspruchstellers befinden."

2 Als Ansprüche 2 bis 8 sind Unteransprüche zu Patentanspruch 1 formuliert worden. Nebenanspruch 9 ist ein nebengeordneter Anspruch.

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei auf eine geschäftliche Tätigkeit als solche gerichtet und daher dem Patentschutz nicht zugänglich. Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder Beschwerde eingelegt und zusätzlich zwei Hilfsanträge gestellt.

4 Das Patentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

5 Gegen diesen Beschluss richtet sich die vom Anmelder eingelegte Rechtsbeschwerde, die sich für ihre Zulässigkeit auf eine Verletzung des rechtlichen Gehörs stützt.

6 II. Das form- und fristgerecht eingelegte Rechtsmittel ist statthaft, weil der Anmelder einen Zulassungsgrund im Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG gel-

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

tend macht. Es hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Das Patentgericht hat den Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör nicht verletzt.

7 1. Der Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG trägt der Bedeutung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) für ein rechtsstaatliches Verfahren Rechnung, in dem jeder Verfahrensbeteiligte seine Rechte wirksam wahrnehmen kann. Dies setzt voraus, dass das Gericht das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der Beteiligten zur Kenntnis nimmt und auf seine sachlich-rechtliche und verfahrensrechtliche Entscheidungserheblichkeit prüft und ferner keine Erkenntnisse verwertet, zu denen die Verfahrensbeteiligten sich nicht äußern konnten. Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass das Gericht das von ihm entgegengenommene Parteivorbringen auch zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat, ohne dass das Gericht verpflichtet wäre, sich in den Gründen seiner Entscheidung mit jedem Vorbringen ausdrücklich zu befassen. Erst wenn das Gericht auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die für das Verfahren von besonderer Bedeutung ist, nicht eingeht, lässt dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder aber offensichtlich unsubstanziiert war (BGH, Beschlüsse vom 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, BGHZ 173, 47 Rn. 31 - Informationsübermittlungsverfahren II; vom 15. April 2010 - Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 Rn. 11 - Walzenformgebungsmaschine; BVerfGE 86, 133, 146).

8 2. Das Patentgericht hat ausgeführt, das angemeldete Verfahren nach Patentanspruch 1 liege zwar auf dem Gebiet der Technik, sei aber vom Patentschutz gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 4 PatG ausgeschlossen.

9 Das Verfahren enthalte keine Anweisung, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln diene. Welches technische Problem durch eine Erfindung gelöst werde, sei objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leiste. Das objektive Problem bestehe bei der angemeldeten Erfindung darin, zum Zwecke einer Automatisierung die ursprünglich gedanklichen Anweisungen und manuellen Tätigkeiten zur Aufbereitung, Analyse und Auswertung der in den Gutachten enthaltenen Daten in computergerechte Anweisungen zu überführen. Dieses Problem sei ein reines Problem der Datenverarbeitung und zwar der Bereitstellung von Informationen, deren Aufbereitung, Abruf und Auswertung; es habe keinen Bezug zur Welt der Technik. Technische Überlegungen würden hierfür nicht relevant.

10 Dabei stehe der technische Charakter der im Streitpatent angeführten Erfassungseinrichtung außer Zweifel. Hieraus ergebe sich aber kein technisches Problem, welches mit den Merkmalen des beanspruchten Verfahrens gelöst würde.

11 Auch die automatische Erkennung und Erfassung der Dokumentendaten, deren Auswertung und Korrektur ließen sich dem allgemeinen Problem zuordnen, die für das Ergebnis relevanten Daten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung selbsttätig zu ermitteln und bereitzustellen. Dies gehe nicht darüber hinaus, als sich zur Erreichung eines außertechnischen Ergebnisses der elektronischen Datenverarbeitung zu bedienen. Patentanspruch 1 enthalte deshalb kein Lösungsmittel, das über die Anweisung an den Fachmann hinausginge, die Datenermittlung und -verarbeitung "automatisch" vorzunehmen.

12 3. Den von der Rechtsbeschwerde als übergangen gerügten Vortrag des Anmelders, das von ihm beanspruchte automatisierte Verfahren werde derart durchgeführt, dass das Aufnehmen der notwendigen Daten aus den Gut-

achten vollständig durch einen automatischen Ablauf ersetzt und hierfür als technisches Gerät ein optischer Aufnehmer eingesetzt werde, hat das Patentgericht nicht übersehen. Vielmehr hat es den technischen Charakter dieser Erfassungseinrichtungen erkannt, jedoch einen technischen Beitrag verneint, der in den Merkmalen des beanspruchten Verfahrens für die Lösung eines technischen Problems zur Geltung käme. Es hat damit den Vortrag des Anmelders berücksichtigt und lediglich anders rechtlich gewürdigt. Darin liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs.

13 4. Das Patentgericht hat auch nicht den rechtlichen Vortrag des Anmelders übergangen, mit dem er für die Prüfung des Patentierungsausschlusses gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG auf den Beschluss des Senats vom 22. April 2010 (Xa ZB 20/08, BGHZ 185, 214 - Dynamische Dokumentengenerierung) hingewiesen hat. Das Patentgericht hat ausdrücklich auf die Entscheidung des Senats vom 22. Februar 2011 (X ZR 121/09, GRUR 2011, 610 - Webseitenanzeige) Bezug genommen und diese für die Prüfung des Patentierungsausschlusses herangezogen. Da die Entscheidung des Senats vom 22. Februar 2011 sich unter anderem auf den Beschluss vom 22. April 2010 wie auch auf die Entscheidung vom 26. Oktober 2010 (X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 - Wiedergabe topografischer Informationen) stützt und die Rechtsprechung des Senats im Lichte dieser Entscheidung fortgeführt hat, hat das Patentgericht damit auch den rechtlichen Vortrag des Anmelders mit Bezug auf die Senatsentscheidung vom 22. April 2010 berücksichtigt. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist darin nicht zu erkennen.

14 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Meier-Beck Mühlens Gröning

Grabinski Hoffmann

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.01.2012 - 17 W(pat) 84/07 -