

BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 8/99

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
14. Juni 1999
v. Kobylinski
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 05 245.5-53

....

Anmelderin und Beschwerdeführerin,

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Juni 1999 durch den Vorsichtenden Richter Dr. Anders sowie die Richter Dipl.-Ing. Obermayer, Brandt und Dr. Hartung

beschlossen:

1. Der Beschluß des Patentamts vom 14. Juli 1998 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortführung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 8 nach Hilfsantrag an das Patentamt zurückverwiesen.

3. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle des Patentamts am Ende der Anhörung vom 14. Juli 1998 zurückgewiesen, weil die Lehre des Patentanspruchs 1 und die Lehre des Patentanspruchs 7 in der Fassung vom 14. Juli 1998 nicht technisch seien. Der Patentanspruch 1 hatte folgenden Wortlaut:

- "1. Verfahren zur automatischen Absatzsteuerung für eine Menge von Waren und/oder Dienstleistungen unter Verwendung eines digitalen Verarbeitungssystems, gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte:
- elektronisches Speichern (30) von zeitlichen Absatzprognosedaten für mindestens einen bestimmten Abgabepreis der Waren/Dienstleistungen;
 - elektronisches Erfassen (31) aktueller Absatzdaten für die Menge von Waren/Dienstleistungen;
 - elektronische Auswahl (33, 35) eines angepaßten Abgabepreises als Funktion der Abweichung der aktuellen Absatzdaten von den Absatzprognosedaten;
 - Anzeigen (46) des ausgewählten Abgabepreises."

Korrespondierend hierzu betraf der nebengeordnete Patentanspruch 7 einen Verkaufsautomaten.

Das der Anmeldung zugrunde liegende technische Problem sah die Anmelderin darin, einen Verkaufsautomaten bzw. ein digitales Verarbeitungssystem mit neuen Funktionen zur Verfügung zu stellen.

In den Gründen des Zurückweisungsbeschlusses ist ausgeführt, die eigentliche Problemlösung bestehe darin, aufgrund von Absatzdaten in Verbindung mit vorher festgelegten Absatzprognosedaten einen optimalen Verkaufspreis festzulegen, durch den der Absatz von Waren oder Dienstleistungen in gewünschter Weise beschleunigt oder verlangsamt werde. Dies geschehe aber infolge rein betriebswirtschaftlicher Überlegungen bzw. gedanklicher Regeln, d.h., die eigentliche Problemlösung sei bereits abgeschlossen, bevor das Gebiet der Technik überhaupt betreten werde. Daß diese Festlegung des Verkaufspreises automatisch bzw. mit irgendwelchen technisch nicht näher definierten "Mitteln" wie z. B. einem Komparator, einem Generator erfolge und der ermittelte Preis irgendwie angezeigt werde, mache die Erfindung nicht zu einer technischen, zumal diese Mittel nichts anderes darstellten als Software-(Teil-)Programme, die vernünftigerweise auf einem ebenfalls nicht näher definierten, also üblichen, fertigen und universell einsetzbaren Rechner mit ebenfalls üblichen Komponenten wie E/A-Einheiten, Speicher, Steuerwerk, abliefen. Das bedeute, von einem solchen Rechner werde lediglich der bestimmungsgemäße Gebrauch gemacht, indem eingegebene Daten mit gespeicherten Daten per Softwareprogramm in bestimmter Art und Weise verknüpft und die Ergebnisse dieser Verknüpfungen zur Anzeige ausgegeben würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie legt mit Eingabe vom 26. Mai 1999 eine Reinschrift der in der Anhörung vor der Prüfungsstelle überreichten Patentansprüche zusammen mit einem neuen als Patentansprüche 1 bis 11 vor. In der mündlichen Verhandlung vom 14. Juni 1999 überreicht sie neue Patentansprüche 1 bis 8 und beantragt:

den Beschluß des Patentamts vom 14. Juli 1998 aufzuheben und das Patent zu erteilen auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 11 vom 26. Mai 1999,

hilfsweise auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 8, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 14. Juni 1999.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet:

"1. Verfahren zur automatischen Absatzsteuerung für eine Menge von Waren und/oder Dienstleistungen unter Verwendung eines digitalen Verarbeitungssystems, mit den folgenden Verfahrensschritten:

- elektronisches Speichern (30) von Absatzprognosedaten in Abhängigkeit von der Zeit für mindestens einen bestimmten Abgabepreis der Waren und/oder Dienstleistungen;
- elektronisches Erfassen (31) aktueller Absatzdaten;
- elektronisches Erfassen von Kenngrößen für äußere Bedingungen;
- elektronische Auswahl (33, 35) eines angepaßten Abgabepreises als Funktion der Abweichung der aktuellen Absatzdaten von den Absatzprognosedaten unter Verwendung mindestens zweier elektronischer Datensätze (Umschalttabellen) für die Absatzprognosedaten, die jeweils mindestens einer Kenngröße für äußere Bedingungen zugeordnet sind, und zwischen denen entsprechend den äußeren Bedingungen umgeschaltet wird;
- Anzeigen (46) des ausgewählten Abgabepreises."

Der Patentanspruch 6 nach Hilfsantrag lautet:

"6. Verkaufsautomat für eine Menge mindestens einer Ware und/oder Dienstleistung, aufweisend

- einen elektronischen Speicher (40) mit mindestens zwei Datensätzen für Absatzprognosedaten in Abhängigkeit von der Zeit für mindestens einen bestimmten Abgabepreis der Ware und/oder Dienstleistung;
- Mittel zur Erfassung von Kenngrößen für äußere Bedingungen;
- Mittel zum Umschalten zwischen den Datensätzen entsprechend den äußeren Bedingungen;
- Mittel (31) zur Erfassung der aktuellen Absatzdaten;
- einen Komparator (44) zum Vergleich der aktuellen Absatzdaten mit den Absatzprognosedaten;
- einen Generator (45) zur Berechnung eines aktuellen Abgabepreises für die Ware und/oder Dienstleistung als Funktion des Ausgangssignals des Komparators;
- eine Anzeige (46) für die aktuellen Abgabepreise."

Wegen der abhängigen Patentansprüche 2 bis 5 sowie 7 und 8 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Anmelderin sieht in der Auffassung der Prüfungsstelle einen Rückfall in die durch neuere Entscheidungen des BGH und des BPatG überwundene Kerntheorie. Bei sachgerechter Würdigung aller Merkmale des beanspruchten Verfahrens und der beanspruchten Vorrichtung könnten keine Zweifel am technischen Charakter auftreten. Gegenüber dem bislang ermittelten Stand der Technik seien die Anspruchsgegenstände - jedenfalls nach Hilfsantrag - auch patentfähig.

Im Prüfungsverfahren war folgende Druckschrift zitiert worden:

(1) DE 40 37 689 A1.

II

Die Beschwerde ist zulässig und führt zur Zurückverweisung der Sache an das Patentamt zur Fortführung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage des Hilfsantrags.

A. Zum Hauptantrag

Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung aufgrund der damals geltenden Patentansprüche zwar im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen. Unzutreffend ist jedoch die Begründung, den Gegenständen der Patentansprüche 1 und 7 fehle der technische Charakter.

Die Lehre des Patentanspruchs 1 - wörtlich übereinstimmend mit der Fassung vom 14. Juli 1998 - ist technisch (§ 1 PatG), aber nicht erfinderisch (§ 4 PatG).

1. Patentanspruch 1 gibt eine Anweisung zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit.

a) Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 betrifft die Absatzsteuerung von Waren oder Dienstleistungen. Hierzu lehrt der Patentanspruch verallgemeinert folgendes:

Für die Waren oder Dienstleistungen werden aktuelle Absatzdaten erfaßt und ihre Abweichung von vorher festgelegten, zeitabhängigen Prognosedaten für einen bestimmten Abgabepreis der Waren oder Dienstleistungen ermittelt. Abhängig von dieser Abweichung wird der Abgabepreis angepaßt und angezeigt.

So betrachtet würde sich die Lehre des Patentanspruchs 1 in einer rein gedanklichen Regel ohne Einsatz beherrschbarer Naturkräfte erschöpfen, nämlich in einer Vorschrift zur Verarbeitung betriebswirtschaftlicher Faktoren. Die eigentliche Problemlösung wäre bereits abgeschlossen, bevor das Gebiet der Technik betreten wird.

Eine derartige, nur auf den "Kern der Erfindung" ausgerichtete Sichtweise könnte sich zwar auf ältere BGH-Entscheidungen berufen (BGH GRUR 1981, 39 - Walzstabteilung; BGH GRUR 1986, 531 - Flugkostenminimierung) und mag in der Entscheidung "Chinesische Schriftzeichen" (BGH GRUR 1992, 36) noch nachklingen mit der Einteilung in Merkmale, die im Vordergrund stehen, und solchen, die der Lehre nicht das entscheidende Gepräge geben und nur mittelbar zum angestrebten Erfolg beitragen. Die "Kerntheorie" ist mit der Entscheidung "Tauchcomputer" jedoch aufgegeben worden (BGH GRUR 1992, 430). Die Gründe des Zurückweisungsbeschlusses sind zu einseitig auf die allgemeine Regel zur Ermittlung des Verkaufspreises gerichtet. Dies ist nicht sachgerecht. Auf Technizität ist - ebenso wie auf Patentfähigkeit - der gesamte Anspruchsinhalt zu untersuchen, nicht nur einzelne Gesichtspunkte oder nur vorgeschaltete Überlegungen, die zur Erfindung führen. Es geht nicht an, die Lehre eines Patentanspruchs unter Abziehung wesentlicher Bestandteile ihres Gesamtinhalts so weit zu entkleiden, daß letztlich nur mehr eine gedankliche Anweisung übrig bleibt.

Bei der Absatzsteuerung nach der Lehre des Patentanspruchs 1 darf nicht unbeachtet bleiben, daß das Verfahren automatisch abläuft. Ob ähnlich einem früher vom Senat entschiedenen Fall (GRUR 1996, 866 - Viterbi-Algorithmus) bereits die bloße Zweckangabe "zur *automatischen* Absatzsteuerung" im Patentanspruch 1 das Verfahren auf den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit beschränkt, kann hier offen bleiben, weil sich diese Angabe auch in den weiteren beanspruchten Verfahrensschritten niederschlägt, wonach die Absatzdaten elektronisch erfaßt werden und ein angepaßter Abgabepreis elektronisch ausgewählt und angezeigt wird. Aus dem Verweis in

diese Richtung erhellt die technische Natur des Verfahrens: Der automatische, also selbsttätige Ablauf aller Verfahrensschritte schließt die Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit aus, und die geschäftlichen und rechnerischen Vorgänge gemäß Anspruchswortlaut können nicht ohne Einsatz beherrschbarer Naturkräfte bewältigt werden. Die Verwendung technischer Mittel zur automatischen Absatzsteuerung ist Bestandteil der Problemlösung. Würden das elektronische Speichern von Absatzprognosedaten, das elektronische Erfassen aktueller Absatzdaten und die elektronische Auswahl eines angepaßten Abgabepreises als Funktion der Abweichung entfallen, entfielen zugleich der angestrebte Erfolg der *automatischen* Absatzsteuerung (vgl. BGH GRUR 1977, 96, II. 3. b) bb) - Dispositionsprogramm).

Das Verfahren des Patentanspruchs 1 erschöpft sich somit nicht in einer der in § 1 Abs 2 PatG genannten und dort ausdrücklich nicht als Erfindung angesehenen Tätigkeiten. Die betriebswirtschaftliche Regel steht in so enger Beziehung zu technischen Vorgängen, daß das beanspruchte Verfahren als technisch zu werten ist (BGH - Tauchcomputer aaO; BPatG GRUR 1992, 681 - Herstellungsverfahren für ein elektronisches Gerät; BPatGE 36, 92 - Verdrahtungsverfahren; BPatG - Viterbi-Algorithmus aaO; Beschl. vom 17. 12. 1997, 5 W (pat) 4/95 - Doppelmotiv-Karte, zitiert bei *Anders* GRUR 1999, 443, 444; Beschl. vom 12. 11. 1998, 19 W (pat) 58/96 - Grenzzeichenfreie Räumung, zur Veröffentlichung vorgesehen). Bei einem "automatischen" Verfahren ist der Mensch nicht bewertend oder interpretierend tätig. Die Höhe des angezeigten Verkaufspreises bewirkt eine entsprechende Veranlassung des Kunden zum Kauf. Damit wirkt zwar grundsätzlich die Kaufentscheidung und damit ein menschlicher Faktor auf den Vorgang ein. Der Erfolg der beanspruchten Lehre, die automatische Absatzsteuerung, beruht jedoch nicht auf diesem Faktor, sondern auf dem selbsttätigen Aufeinanderfolgen der einzelnen Verfahrensschritte und deren selbsttätiger Ausführung. Die bloße betriebswirtschaftliche Regel bedingt noch keine automatische Absatzsteuerung.

b) Der technische Charakter einer Lehre wird nicht dadurch fraglich, daß Programme auf einem üblichen universell einsetzbaren Rechner mit üblichen Komponenten ablaufen und somit von einem solchen Rechner nur der bestimmungsgemäße Gebrauch gemacht wird. Die Scheidung in wesentliche Merkmale einerseits und übliche andererseits mag zuweilen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hilfreich sein. Bei der Prüfung, ob eine dem Patentschutz grundsätzlich zugängliche Erfindung vorliegt, muß sie in der Regel zu einem falschen Ergebnis führen: Es kann nicht etwas untechnisch werden, sobald es üblich wird.

Ob das Programm, mit dem eine Rechenanlage betrieben wird, einen neuen erfinderischen Aufbau der Anlage erfordert und lehrt oder ob ihm die Anweisung zu entnehmen ist, die Anlage auf eine neue und auch nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen, berührt nicht die Frage der technischen Natur des Programms, sondern der Patentfähigkeit der Lehre zum Betreiben der Datenverarbeitungsanlage (Vgl. BGH - Dispositionsprogramm aaO, II. 3. b) cc) α). Die in den Gründen des Zurückweisungsbeschlusses vorgenommene Vermengung von Technizität (technischer Charakter der Lehre) und Patentfähigkeit (Neuheit und erfinderische Qualität der Lehre) läßt sich somit schon aus der BGH-Entscheidung "Dispositionsprogramm" nicht herleiten und wird in der BGH-Entscheidung "Seitenpuffer" (GRUR 1992, 33) verworfen. Danach ist für die Frage, ob der Anmeldungsgegenstand eine Lehre zum technischen Handeln zum Inhalt hat, ohne Bedeutung, ob die Lehre neu, fortschrittlich und erfinderisch ist (aaO, III. 5. d), e)).

Auch nach neueren Entscheidungen des Europäischen Patentamts kommt es nicht (mehr) auf den Beitrag zum Stand der Technik an, wenn es um die Frage des technischen Charakters der Erfindung geht, sondern allein auf die beanspruchte Erfindung. Die Ermittlung des Beitrags zum Stand der Technik eigne sich mehr für den Zweck der Prüfung von Neuheit und erfinderische Tätigkeit als für die Entscheidung über einen möglichen Ausschlußtatbestand nach Art 52 Abs 2 und 3 EPÜ (T 1175/97- 3. 5. 1 vom 1. 7. 1998, Nr 8 - Computer Program Pro-

duct/IBM, zur Veröffentlichung bestimmt; gleichlautend T 0935/97-3. 5. 1 vom 4. 2. 1999, Nr 8).

2. Da es sich bei dem nebengeordnet beanspruchten Verkaufsautomaten ersichtlich nicht um ein mathematisches Modell handelt, sondern um eine Vorrichtung, ergibt sich hier der technische Charakter bereits aus der Bezeichnung "Verkaufsautomat".

3. Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 war jedoch am Anmeldetag dem Fachmann nahegelegt. Es ergab sich aus dem Fachwissen und Können eines Wirtschaftsingenieurs. Zu seinen beruflichen Aufgaben zählt es, den Waren- oder Dienstleistungsumsatz optimal zu steuern, wobei er sich der Mittel und Methoden digitaler Datenverarbeitung bedient.

Das im Patentanspruch 1 umschriebene Verfahren automatisiert Maßnahmen, die der durchschnittlich tüchtige Kaufmann ergreift, um in seinem Geschäft zum Verkauf angebotene, verderbliche Waren innerhalb einer vorgegebenen Zeit abzusetzen. Die Automatisierung ist übliches Handeln des Fachmanns.

Bietet der Kaufmann in seinem Betrieb eine Menge verderblicher Waren, z. B. nur begrenzt haltbare oder zum baldigen Verzehr bestimmte Nahrungsmittel zum Kauf an, so gehört es aufgrund von Absatzschwankungen zu seinen Obliegenheiten, sich Gedanken darüber zu machen, innerhalb welcher Zeit er eine bestimmte Menge der Waren umsetzt. Hat er innerhalb einer festgesetzten Zeitspanne den erwarteten Umsatz nicht erreicht, so wird er, um nicht letztlich auf seiner Warenmenge sitzen zu bleiben, den Verkaufspreis dieser Waren ihrem Absatz entsprechend anpassen und mit diesem niedrigeren Verkaufspreis auszeichnen. Diese Art der Absatzförderung entspricht üblichem Geschäftsgebaren und ergibt sich aus der Lebenserfahrung.

Die Steuerung zu automatisieren, ist fachmännisches Handeln. Bei einem nur verhältnismäßig geringen Warenangebot mag die unter menschlicher Verstandes-tätigkeit ablaufende Vorgehensweise noch tragbar sein. Anders bei Betrieben mit großem Warenangebot. Für diesen Einsatzbereich liegt eine Automatisierung des Verfahrens auf der Hand. Wenn nicht bereits der Kaufmann den Wunsch nach Verbesserung an den Fachmann heranträgt, so denkt dieser schon von sich aus nach, wie er das üblichem Geschäftsgebaren entsprechende Absatzsteuerungs-verfahren rationalisieren kann. Hierzu faßt er die Automatisierung ins Auge; denn die Automatisierung von Geschehensabläufen gehört zum Trend der technischen Entwicklung.

Daß dann für die selbsttätige Steuerung des Absatzes die zeitabhängigen Prog-nosedaten elektronisch gespeichert, die aktuellen Absatzdaten elektronisch erfaßt werden, der angepaßte Abgabepreis als Funktion der Abweichung von Prognose-daten und Absatzdaten elektronisch ausgewählt und - dies alles unter selbsttätiger Ablaufsteuerung - der Abgabepreis angezeigt wird, gehört zum herkömmlichen Rüstzeug des Fachmannes. Es beruht auf dem üblichen Einsatz einer bekannten digitalen Datenverarbeitungsanlage.

Der Zeitfaktor kann das Blatt mangelnder Patentfähigkeit nicht wenden. Mag auch, obwohl im kaufmännischen Bereich ein ausgeprägter Wunsch nach einer Rationalisierung besteht, eine Automatisierung der in Rede stehenden Absatz-steuerung vor dem Anmeldetag nicht als bekannt nachzuweisen sein: Zu beurtei-len ist die beanspruchte Vorgehensweise. Diese ist jedenfalls nicht patentfähig. Daß das Verfahren vor dem Anmeldetag möglicherweise noch nicht vorgeschla-gen wurde, betrifft eine Kostenfrage. Es mag an Schwierigkeiten bei der Ausfüh-rung und am nötigen Aufwand gelegen haben.

B. zum Hilfsantrag

Die Zurückverweisung der Sache an das Patentamt zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens erfolgt gemäß PatG § 79 Abs 3 Satz 1 Nr 1.

1. Das Verfahren des Patentanspruchs 1 geht nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus. Die einschränkenden Änderungen und Ergänzungen sind durch den ursprünglichen Patentanspruch 4 gestützt.

2. Ob die nach Hilfsantrag beanspruchte Erfindung patentfähig ist, kann der Senat nicht abschließend beurteilen.

Sie ist zwar neu gegenüber dem bisher bekannt gewordenen Stand der Technik nach (1), da der dort beschriebene bargeldlose Zigarettensautomat den Warenverkaufspreis nicht absatzabhängig steuert.

Auch hat der Senat Zweifel, daß es bei einer automatischen Absatzsteuerung nahelegt, zur Preisanpassung unterschiedliche Datensätze von Prognosedaten zu berücksichtigen und abhängig von äußeren Bedingungen einen bestimmten Datensatz davon auszuwählen. Diese gegenüber dem Hauptantrag ergänzte Maßnahme trägt gegenüber (1) die Erfindungshöhe des Verfahrens nach Patentanspruch 1 und des Verkaufsautomaten nach Patentanspruch 6, der die zu den Verfahrensmerkmalen des Patentanspruchs 1 korrespondierenden räumlich-körperlichen Merkmale enthält.

Aus (1) erhält der Fachmann keine Anregung; denn mit der Lieferung wertvoller Daten über distributions- und verkaufsrelevante Fragen durch ein im Automaten integriertes Computersystem (Sp 1 Z 23 bis 25) wird keine Brücke zu einer absatzgesteuerten Verkaufspreisgestaltung geschlagen.

Ausweislich der Akte hat aber das Patentamt im Verfahren nach § 44 PatG für die Prüfung, ob der Anmeldungsgegenstand - namentlich der Gegenstand des ursprünglichen Patentanspruchs 4 - die Patentierungsvoraussetzungen nach §§ 3 und 4 PatG erfüllt, noch nicht recherchiert. Die Entgegenhaltung (1) hat der Prüfer lediglich zitiert, ohne jedoch sie zu würdigen oder auf bestimmte Angaben zu verweisen.

Bei dieser Sachlage hat der Senat auch davon abgesehen, auf eine Überarbeitung und Anpassung der Beschreibung hinzuwirken.

Dr. Anders

Obermayer

Brandt

Dr. Hartung

Na