



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 6/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

Antragstellerin und Beschwerdeführerin,

wegen der Gebrauchsmusteranmeldung 201 21 561.6

hier: Eintragungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juli 2004 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie den Richter Dipl.-Ing. Prasch und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die vorliegende Gebrauchsmusteranmeldung ist am 30. September 2002 unter Inanspruchnahme des Anmeldetags der deutschen Patentanmeldung 101 28 567.1 vom 13. Juni 2001 eingereicht worden. Sie trägt die Bezeichnung "Vorrichtung zum Durchführen von themenspezifischen validierten Befragungen über ein Netzwerk". Mit der Anmeldung wurden 15 Schutzansprüche eingereicht.

Die Ansprüche lauten:

1. System zum Durchführen von themenspezifischen validierten Befragungen über ein Datennetzwerk (1), das einen Server (2) und einen Client (3) aufweist, die mit dem Netzwerk verbunden sind, wobei themenspezifische Fragen aus einer Umfragedatenbank (6) vom Server an den Client eines Befragungsteilnehmers übermittelt werden, wobei das System aufweist:
Mittel zum Erstellen von teilnehmerspezifischen Fragen basierend auf Informationen, die in einer Teilnehmerdatenbank (5) abgespeichert sind;
Mittel zum Übermitteln mindestens einer teilnehmerspezifischen und einer themenspezifischen Frage vom Server an den Client zur Beantwortung durch den Teilnehmer;

Mittel zum Übermitteln von Antworten des Teilnehmers vom Client an den Server;

und

Mittel zum Auswerten der übermittelten teilnehmerspezifischen Fragen durch den Server zur Ermittlung einer Validität der Antworten.

2. System nach Anspruch 1, das ferner umfasst:

Mittel zum Ermitteln eines Wahrheitsgehalts, wobei dem Teilnehmer eine teilnehmerspezifische Frage gestellt wird, die der Teilnehmer in einer früheren Befragung schon einmal beantwortet hat, und die entsprechende Antwort mit der Antwort auf die früher gestellte und beantwortete Frage verglichen wird.

3. System nach Anspruch 1 oder 2, das des weiteren umfasst:

Mittel zum Ermitteln eines Musterwerts, der eine Antwortstereotypie des Teilnehmers wiedergibt, wobei überprüft wird, ob die Antworten des Teilnehmers ein bestimmtes Muster aufweisen und die themenspezifischen Fragen skalierte Multiple Choice-Fragen sind.

4. System nach einem der Ansprüche 1 bis 3, das ferner umfasst:

Mittel zum Ermitteln einer Umfragequalifikation des Teilnehmers, wobei dem Teilnehmer kategorisierte Fragen des Allgemeinwissens gestellt werden und die entsprechenden Antworten in Wissenstufen eingeteilt werden.

5. System nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das System ferner aufweist:
Mittel zum Festlegen einer Reihenfolge in der die themen- und die teilnehmerspezifischen Fragen übermittelbar sind.
6. System nach einem der Ansprüche 1 bis 5, das ferner umfasst:
Mittel zum Erzeugen der Teilnehmerdatenbank (5).
7. System nach einem der Ansprüche 1 bis 6, das ferner umfasst:
Mittel zum Abspeichern der teilnehmerspezifischen Antworten.
8. System nach einem der Ansprüche 1 bis 7, das ferner umfasst:
Mittel zum Abspeichern der themenspezifischen Antworten.
9. System nach einem der Ansprüche 1 bis 8, das ferner umfasst:
Mittel zum Abspeichern der Auswertergebnisse.
10. System nach einem der Ansprüche 1 bis 9, das ferner umfasst:
Mittel zum Einloggen des Teilnehmers am Server (2), wobei Zugangsdaten (24) vom Client an den Server übermittelt werden, die eine Benutzerkennung und mindestens ein Passwort umfassen, womit dem Teilnehmer eine Einsicht von personenbezogenen Angaben (20) ermöglicht wird und wodurch des weiteren dem Teilnehmer ein Zugang zur Teilnahme an der Befragung ermöglicht wird.

11. System nach einem der Ansprüche 1 bis 10, das ferner umfasst:
Mittel zum Abspeichern der festgelegten Reihenfolge.
12. System nach Anspruch 3, das ferner umfasst:
Mittel zum Abspeichern des Musterwerts.
13. System nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei der Server ein Personal Computer ist.
14. System nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei der Client ein Personal Computer, ein Organizer oder ein Mobiltelefon ist.
15. System nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei das Netzwerk das Internet, ein Intranet oder ein Extranet ist.

Die Anmeldung wurde mit Beschluss vom 13. Februar 2003 von der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts mit der Begründung zurückgewiesen, dass sie auf einen Gegenstand gerichtet sei, der dem Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich sei, nämlich auf eine Verwendungserfindung oder ein Arbeitsverfahren.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 19. März 2003. Sie führt an, dass die Anmeldung ein System zum Durchführen von themenspezifischen validierten Befragungen über ein Datennetzwerk betrifft, also auf eine Vorrichtung gerichtet sei. Die in den Ansprüchen genannten funktionalen Merkmale seien zur Charakterisierung von Vorrichtungen längst üblich geworden und daher auch dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich. Sie verweist hierzu auf die Entscheidung 5W (pat) 434/00 "Klasse für eine objektorientierte Programmiersprache". Daneben beanstandet sie, dass die von der Gebrauchsmuster-

stelle vorgenommene Analyse der den Schutzgegenstand zugrundeliegenden Anweisungen über die in § 8 Abs 1 GebrMG festgelegte Prüfungskompetenz hinausgehe und somit ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, die Eintragung des Gebrauchsmusters 201 21 561 zu verfügen und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Dem Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters nach § 8 Abs 1 GebrMG war nicht zu folgen, da der mit der Anmeldung beanspruchte Gegenstand keine Erfindung im Sinne des § 1 Abs 1 GebrMG ist.

1. In der Beschreibungseinleitung ist ausgeführt, dass seit der Verbreitung des Internets in privaten Haushalten dieses Netzwerk vermehrt als Befragungsmedium für schriftliche Befragungen eingesetzt wird. Als nachteilig für die Ergebnisinterpretation solcher Internet-Befragungen wird hierzu herausgestellt, dass solche Befragungen keinerlei Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung (Repräsentativität) oder auf die Zielgruppe des relevanten Teilmarktes zulassen, keinerlei Kontrolle darüber angestellt werden kann, wer die elektronischen Fragebögen beantwortet und es keine Kontrolle über die Glaubwürdigkeit (Validität) der getroffenen Angaben gibt (vgl S 3, Z 21 S 4, Z 7). Als vom Anmeldungsgegenstand zu lösende Aufgaben wird im wesentlichen die Vermeidung dieser Nachteile genannt (vgl S 4, Z 22 - S 5, Z 6).

Der Schutzanspruch 1 geht von einem System zum Durchführen von themenspezifischen validierten Befragungen aus. Dieses System umfasst einen Client, der über ein Datennetzwerk mit einem Server verbunden ist (vgl Fig 1). Als Client kann beispielsweise ein Personal Computer oder ein Mobiltelefon dienen, wie auf Seite 1, Zeilen 13 - 19 der Beschreibung erläutert. Zur Durchführung einer Befragung werden aus einer Umfragedatenbank des Servers themenspezifische Fragen (zB Thema Auto, vgl S 20 Z 25 - 29) an den Client und damit an den Befragungsteilnehmer übermittelt. Um aufgabengemäß Aufschluss über die Validität oder Repräsentativität der Antworten eines Befragungsteilnehmers auf themenspezifische Fragen erhalten zu können, werden gemäß dem Anspruch 1 zusätzlich teilnehmerspezifische, dh auf die Ergründung von personenbezogenen Eigenschaften zugeschnittene Fragen (zB nach Beruf oder Lieblingsfarbe, vgl S 10, Z 22 - 32 bzw S 20, Z 25 - 29) aus einer Teilnehmerdatenbank (vgl Fig 2) an den Befragungsteilnehmer übermittelt und ausgewertet. Im einzelnen sind im Anspruch 1 Mittel zum Erstellen von teilnehmerspezifischen Fragen genannt, die "basierend auf Informationen, die in einer Teilnehmerdatenbank abgespeichert sind", arbeiten. Diese teilnehmerspezifischen Fragen werden durch "Mittel zum Übermitteln" zusammen mit themenspezifischen Fragen an den Client bzw Teilnehmer übertragen. Die Antworten des Teilnehmers werden durch die "Mittel zum Übermitteln von Antworten" an den Server übermittelt. Im Server werden sie sodann durch "Mittel zum Auswerten" auf ihre Validität hin ausgewertet.

Der Fachmann wird dem Anspruch 1 entnehmen, dass bei der Befragung von Teilnehmern an einer mit Mitteln der Datenverarbeitung durchgeführten Befragung zu bestimmten Themen Aufschluss über die Validität und Repräsentativität von Antworten auf Fragen dadurch gewonnen werden kann, dass dem Teilnehmer zusätzlich teilnehmerspezifische Fragen gestellt werden und die Antworten hierzu Rückschlüsse auf die Validität der Antworten auf die themenspezifischen Fragen zulassen.

Wie beispielhaft auf Seite 20, Zeilen 17 - Seite 21, Zeile 9 der Anmeldung erläutert, kann der Wahrheitsgehalt von Antworten eines Befragungsteilnehmers in einer aktuell durchgeführten Befragung zu dem Thema "Bankgeschäfte online" dadurch überprüft werden, dass die dort gegebene Antwort auf die Frage nach der Lieblingsfarbe mit der Antwort in einer früheren Befragung zum Thema "Auto" verglichen wird. Gibt der Teilnehmer hierauf die gleiche Antwort, so bewertet das System den Wahrheitsgehalt der Antworten auf themenspezifische Fragen als hoch.

2. Die mit dem Anspruch 1 beanspruchte Lehre liegt nicht auf technischem Gebiet. Dem Gebrauchsmusterschutz sind ebenso wie dem Patentschutz nur Erfindungen zugänglich, die auf technischem Gebiet liegen. In der Entscheidung "Suche fehlerhafter Zeichenketten" hat der Bundesgerichtshof zu computerbezogenen (Patent-) Anmeldungen hervorgehoben, dass in Hinblick auf die für eine Erfindung erforderliche Technizität eine Gesamtbetrachtung darüber zu fordern ist, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht (GRUR 2002, 143, 144 mwH).

a) Im Vordergrund der vorliegenden Anmeldung steht, wie auch in der Beschreibungseinleitung ausgeführt, das Problem der Ermittlung der Validität der Antworten eines Teilnehmers an einer themenspezifischen Befragung. Diese Problemstellung liegt nicht auf technischem Gebiet. Eine konkrete technische Problemstellung, wie sie nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für eine auf technischem Gebiet liegende Lehre voraussetzen ist (vgl. "Suche fehlerhafter Zeichenketten" aaO, Leitsatz 1), ergibt sich weder aus der Beschreibung noch aus dem Anspruch.

Aber auch die dem Anspruch 1 entnehmbare Problemlösung ist nicht von technischen Überlegungen geprägt, sondern durch Überlegungen, wie der Wahrheitsgehalt von Antworten eines Befragungsteilnehmers durch geschickte Ausgestaltung der Befragung ermittelt werden kann. Derartige Überlegungen sind nicht dem Ge-

biet der Technik zuzuordnen, sondern betreffen das Gebiet der Psychologie, darüber hinaus der Forensik oder der allgemeinen Menschenkenntnis.

b) Dabei wird nicht verkannt, dass zur Ausführung und Auswertung der nicht auf technischem Gebiet liegenden Lehre technische Mittel zum Einsatz kommen. Ein Datenverarbeitungsfachmann versteht das im Anspruch angegebene System als Datenverarbeitungssystem, das Server, Netzwerk und Client umfasst und mit der erforderlichen Software ausgestattet ist, um die zu den einzelnen (Datenverarbeitungs-)Mitteln genannten Speicher-, Übermittlungs- und Verarbeitungsvorgänge auszuführen.

Der Umstand, dass technische Mittel zur Ausführung einer nichttechnischen Lehre zum Einsatz kommen, führt aber nicht zwangsläufig dazu, dass diese Lehre als dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich anzusehen ist. Aus dem Schutzverbot für Computerprogramme als solche ergibt sich nach §1 PatG und dem entsprechend auch nach §1 GebrMG das Verbot, bereits jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als schutzfähig zu erachten; nur wenn die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen, kann eine solche Schutzfähigkeit gegeben sein (vgl BGH "Suche fehlerhafter Zeichenketten" aaO, Leitsatz 1). Letzteres ist, wie ausgeführt, hier jedoch nicht der Fall. Der Anspruch 1 lässt daneben auch im Detail keine auf technischem Gebiet liegende Besonderheit bei der Implementierung der (nicht-technischen) Lehre zum Durchführen von themenspezifischen validierten Befragungen erkennen.

c) Die Anmelderin macht hiergegen vergeblich geltend, dass sich der Anspruch 1 ausdrücklich nicht auf ein Verfahren beziehe, sondern auf ein System, das durch Wirkungsangaben bzw funktionelle Merkmale beschrieben sei. Solche Wirkungsangaben seien zur Charakterisierung von Vorrichtungen längst üblich geworden und dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich.

Unter einem "System", im Kontext des Anspruchs 1 genauer besehen einem Datenverarbeitungssystem, versteht der auf dem Gebiet der Datenverarbeitung tätige Fachmann den Zusammenschluss von Hardware und Software zu einem komplexeren Ganzen (vgl bspw "M&T Computerlexikon", Markt & Technik Buch- und Software-Verlag GmbH 1998). Auch das beanspruchte (Datenverarbeitungs-)System zum Durchführen von themenspezifischen validierten Befragungen wird der Fachmann nicht allein als (Hardware-) Vorrichtung begreifen, die lediglich strukturelle Schaltungsmerkmale aufweist, sondern als (Gesamt-)System, bei dem Hardwarekomponenten (vgl Fig 1) und Softwarekomponenten (vgl Fig 7/8) zusammenwirken. Die Durchführung von themenspezifischen validierten Befragungen in dem gewünschten Sinne gelingt nämlich nur, wenn die Schaltungs- bzw Hardwarekomponenten durch geeignete Softwarekomponenten in dem beabsichtigten Sinn gesteuert werden. Der Fachmann wird auch die im Anspruch 1 im einzelnen genannten "Mittel" als Teilsysteme verstehen, die für sich wiederum durch Hardware und Software implementiert sind. Beispielsweise wird er die "Mittel zum Auswerten" als Teilsystem verstehen, das aus der (unveränderten) Hardware eines Servers besteht, dem durch ein Auswerteprogramm ein bestimmter zeitlicher Arbeitsablauf aufgeprägt wird.

Einer Feststellung, ob bei dem System nach dem Anspruch 1 letztlich allein ein Verfahren beansprucht wird und sonach ein Schutzausschluss nach § 2 Nr 3 GebrMG vorliegt, bedarf es im vorliegenden Fall aber nicht. Denn, wie erläutert, ist nach der aktuellen Rechtsprechung in Hinblick auf die für eine Erfindung erforderliche Technizität eine Gesamtbetrachtung darüber erforderlich, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht. Die Beantwortung der Frage, ob ein angemeldeter Schutzanspruch die erforderliche Technizität aufweist, allein an Hand der Kategorie des Anspruchs vorzunehmen, hält der Bundesgerichtshof nicht für sachgerecht (vgl "Suche fehlerhafter Zeichenketten" aaO 145). Auch eine Formulierung des beanspruchten Sachverhalts unter einer anderen schutzrechtlichen Kategorie hätte daher nicht zu einer anderen Bewertung der Lehre nach dem Schutzanspruch 1 führen können.

Diese Orientierung an der tatsächlich vermittelten Anspruchslehre bringt es mit sich, dass - unabhängig von der gewählten formalen Kategorie eines Anspruchs - einmal der Vorrichtungsaspekt und ein andermal der Verfahrensaspekt als im Vordergrund einer Anspruchslehre stehend erkannt werden kann. So scheiterte in der von der Anmelderin zitierten Senatsentscheidung 5 W (pat) 434/00 die Schutzfähigkeit der auf eine Klasse bzw eine Programmbibliothek gerichteten Ansprüche ebenfalls nicht am Schutzausschluss für Verfahren nach § 2 Nr 3 GebrMG, sondern nach einer Bewertung der diese Ansprüche inhaltlich prägenden Anweisungen als nicht auf technischem Gebiet liegend, dh der Gegenstand konnte nicht als technische Erfindung iSd §1 Abs 1 GebrMG anerkannt werden.

3. Auch die mit den untergeordneten Ansprüchen 2 bis 15 beanspruchten Ausprägungen des Systems zum Durchführen von Befragungen nach dem Anspruch 1 liegen nicht auf technischem Gebiet. Denn diese Ansprüche betreffen Ausbildungen der Lehre nach dem Anspruch 1, die ebenfalls nicht naturwissenschaftlichen Sparten zuzuordnen sind, oder Sachverhalte, die diese nichttechnische Lehre lediglich in computergerechte Anweisungen kleiden, ohne dass darin eine besondere Ausbildung des Systems in technischer Hinsicht erkennbar wäre.

Die Ansprüche 2 bis 4 befassen sich damit, wie der Wahrheitsgehalt der Antworten durch Vergleich wiederholt gestellter Fragen ermittelt werden kann, ein Musterwert erzeugt wird, der Aufschluss darüber gibt, ob der Teilnehmer bei der Beantwortung von Multiple-Choice-Fragen lediglich stereotyp eine Spalte oder Diagonale ankreuzt (vgl S 21, Z 31 - S 22, Z 10 der Beschreibung), oder die persönliche Qualifikation des Teilnehmers durch Fragen zum Allgemeinwissen ermittelt werden kann.

Anspruch 5 befasst sich mit der Festlegung der Reihenfolge der themen- und teilnehmerspezifischen Fragen, ohne eine konkrete technische Ausgestaltung erkennen zu lassen.

Die Ansprüche 6 bis 9, 11 und 12 enthalten zusätzlich lediglich den Hinweis, dass die in der Befragung gewonnenen Informationen im System zur weiteren Auswertung zu speichern sind. Dies ist unumgänglich, sofern die nichttechnische Lehre mit einem Computersystem implementiert werden soll.

Nach Anspruch 10 soll das System um Mittel ergänzt werden, die dem Umfrageteilnehmer eine Benutzerkennung und ein Passwort zur Verfügung stellen, damit ihm eine Einsicht in die über ihn gespeicherten personenbezogenen Daten möglich ist. Diese Ausgestaltung des Systems zum Durchführen von Befragungen trägt nicht zur Lösung der in der Beschreibungseinleitung genannten Aufgabenstellung bei, Aufschlüsse über die Validität und Repräsentativität von Antworten zu gewinnen, sondern ist allenfalls dadurch bedingt, dass bei der Implementierung der nichttechnischen Lehre mit einem Datenverarbeitungssystem möglicherweise rechtliche Bestimmungen zum Datenschutz Rechnung zu tragen ist. Jedenfalls ist eine in technischer Hinsicht besondere Ausgestaltung dieser Mittel aus dem Anspruch nicht erkennbar.

In den Ansprüchen 13 bis 15 sind nur gängige Realisierungsmöglichkeiten für die Hardwarekomponenten des Systems genannt. Diese Angaben gehen ebenfalls nicht über das hinaus, was durch den Umstand bedingt ist, dass das System zum Durchführen von Befragungen per Computer implementiert werden soll.

Auch in den untergeordneten Ansprüchen 2 bis 15 kann sonach keine auf technischem Gebiet liegende Lehre erkannt werden, die über die triviale Implementierung der Lehre zum Durchführen von themenspezifischen validierten Befragungen mit Datenverarbeitungsmitteln hinausginge. Noch weniger kann erkannt werden, dass die prägenden Anweisungen eines dieser Ansprüche auf die Lösung eines konkreten technischen Problems gerichtet sind. Eine durch technische Gesichtspunkte bestimmte Problemlösung ist auch unter Berücksichtigung der Beschreibung nicht ersichtlich.

4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht begründet. Die Erstattung der Gebühr nach § 80 Abs 3 PatG iVm § 18 Abs 2 Satz 1 GebrMG setzt eine unsachgemäße Behandlung der Sache durch das Deutsche Patent- und Markenamt voraus. Eine solche kann jedoch nicht erkannt werden.

Die Anmelderin macht geltend, dass die von der Gebrauchsmusterstelle vorgenommene Analyse der den Schutzgegenstand zugrunde liegenden prägenden Anweisungen über die durch § 8 Abs 1 GebrMG festgelegte Prüfungskompetenz hinaus gehe und eine verkappte Prüfung bezüglich Neuheit und erfinderischem Schritt darstelle.

Wie der Senat zuletzt in der Entscheidung "Doppelmotivkarte" ausgeführt hat, ist die Gebrauchsmusterstelle gehalten, im Eintragungsverfahren grundsätzlich auch zu prüfen, ob die angemeldete Lehre technischer Natur ist (vgl BIPMZ 2000, 55, 56 mwH, Leitsatz 1). Über die Prüfung der absoluten Schutzvoraussetzungen hinaus ist aus der Akte nicht ersichtlich, dass die Gebrauchsmusterstelle entgegen § 8 Abs 1 Satz 2 GebrMG auch eine Prüfung der relativen Schutzvoraussetzungen Neuheit und erfinderischer Schritt vorgenommen hat, die nach § 8 Abs 1 Satz 2 GebrMG im Eintragungsverfahren vorn der Prüfung ausgenommen sind. Die von der Gebrauchsmusterstelle vorgenommene Wertung des unter Schutz gestellten Gegenstandes bezieht sich vielmehr nur auf seine Natur unter dem Gesichtspunkt der Technizität und nicht auf seine schöpferische Qualität in Relation zum Stand der Technik.