



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

## **URTEIL**

X ZR 46/09

Verkündet am:  
22. März 2012  
Wermes  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. März 2012 durch den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 13. November 2008 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des am 20. Dezember 1996 angemeldeten europäischen Patents 852 359 (Streitpatents). Das Patent umfasst 11 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache Deutsch folgenden Wortlaut hat:

"1. Verfahren zur Erstellung einer Druckvorlage mittels eines zentralen Rechners, der über ein Datennetz mit Computern von Anwendern in Verbindung steht, wobei dem Anwender zur Minimierung der Datenmenge Darstellungselemente aus Dateien mit wesentlich geringen Datenmengen zur Verfügung stehen, die Pendants zu entsprechenden grafischen Daten eines hochauflösenden Programms des zentralen Rechners darstellen, letzterer die Informationen über eine vom Anwender gewünschte Darstellung über das Netz erhält, der Darstellung des Anwenders die Pendants des

hochauflösenden Programms zuordnet und damit die Druckvorlage in hoher Auflösung erstellt, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der zentrale Rechner über das Datennetz dem Computer des Anwenders ein den Netzbedingungen angepaßtes Anwendergrafikprogramm sowie einen Katalog mit Gestaltungselementen und möglichen Variationen, aus deren der Anwender seine gewünschte Darstellung kombinieren kann, zur Verfügung stellt, welche zur Erstellung einer Grafik in gewünschter Plazierung der Darstellungselemente sowie Größen-, Farb- oder Gestaltungsvariationen als Konzept einer gewünschten Druckvorlage durch den Anwender dienen, wobei die Informationen des Konzepts zur Reduzierung der Datenmenge durch Erfassung der gewünschten Darstellung als Parameterdatei dem zentralen Rechner übermittelt werden und dem zentralen Rechner zur Nachvollziehung des Konzepts des Anwenders in seinem Programm zur Erstellung der Druckvorlage in hoher Auflösung dienen, indem die Darstellungsmöglichkeiten des Anwenderprogramms im zentralen Rechner hinterlegt sind."

2                    Patentanspruch 11, der eine "Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10" betrifft, stimmt im Übrigen mit Patentanspruch 1 überein.

3                    Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig.

4                    Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

5                    Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Ziel der Klageabweisung weiterverfolgt. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit drei Hilfsanträgen.

6                    Gemäß Hilfsantrag 1 wird beantragt, in den Patentansprüchen 1 und 11 die Worte "über ein Datennetz mit Computern von Anwendern in Verbindung steht" durch die Worte "über das Internet mit entfernten Computern von Anwendern in Verbindung steht" zu ersetzen und diese beiden Patentansprüche jeweils am Ende mit

den Worten ", so dass für die Reproduktion der vom Anwender gewünschten Darstellung eine Identifikation der ausgewählten Darstellungselemente, ihrer Platzierung und einer eventuellen Größen-, Farb- oder Gestaltungsvariation durch die Parameterdatei ausreicht." zu ergänzen.

- 7 Mit Hilfsantrag 2 wird beantragt, in der dem Hilfsantrag 1 entsprechenden Fassung der Patentansprüche 1 und 11 nach den Worten "zur Erstellung einer Druckvorlage in hoher Auflösung" das Wort "dadurch" und nach dem danach folgenden Wort "dienen," die Worte "dass die Parameterdatei die gewünschte Auswahl des Anwenders darstellt und" einzufügen.
- 8 Mit Hilfsantrag 3 wird beantragt, in der dem Hilfsantrag 2 entsprechenden Fassung der Patentansprüche 1 und 11 nach den Worten "als Konzept einer gewünschten Druckvorlage durch den Anwender dienen," die Worte "wobei dem Anwender durch das Anwendergrafikprogramm Gestaltungsrichtlinien vorgegeben werden, die dieser nicht umgehen kann, und" einzufügen.
- 9 Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Für den Fall, dass der Auslegung des Streitpatents durch die Beklagte gefolgt werde, beruft sie sich weiter auf den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung.
- 10 Als gerichtlicher Sachverständiger hat Professor K. , Hochschule für angewandte Wissenschaften M. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

- 11           I.       Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erstellung einer Druckvorlage mittels eines zentralen Rechners, der über ein Datennetz mit Anwendercomputern verbunden ist.
- 12           1.       Bei der Erstellung von Druckvorlagen mit Hilfe von Computern können die Anwender an Computerarbeitsplätzen mit Hilfe eines zentralen Rechners Satz und Gestaltung derart vornehmen, dass mit dem erstellten Datensatz die Druckform hergestellt werden kann. Wegen der hochauflösenden Darstellungen, wie sie für Druckvorlagen benötigt werden, sind damit große Datenmengen verbunden, die entsprechende Rechner- und Speicherkapazitäten sowie große Übertragungskapazitäten zwischen dem Anwendercomputer und dem zentralen Rechner erfordern. Anders als bei einem Anwendercomputer, der sich am gleichen Ort wie der zentrale Rechner befindetet, konnte - zumindest zum Prioritätszeitpunkt - eine Druckvorlage nicht in adäquater Zeit erstellt werden, wenn der Anwendercomputer die großen Datenmengen über öffentliche Datennetze wie dem Internet übermitteln musste, weil hierfür die Übertragungskapazitäten zu gering waren. Nach der Beschreibung des Streitpatents konnte dem auch nicht dadurch begegnet werden, dass dem Anwender das Grafikprogramm und die Vorlagenelemente per Datenträger zur Verfügung gestellt wurden, weil damit die ständige Aktualität dieser Elemente nicht gewährleistet war. Zudem dauerte auch hier die Übermittlung einer fertigen Druckvorlage in hoher Auflösung unwirtschaftlich lange (Beschreibung, Sp. 1 Z. 8 bis 49).
- 13           Durch das Streitpatent sollen demgegenüber ein Verfahren und eine Vorrichtung so ausgestaltet werden, dass es trotz geringer Übertragungskapazität des Datennetzes möglich ist, eine Druckvorlage hoher Auflösung auf der Grundlage der Eingabe des Anwenders an seinem Computer zu erstellen (Beschreibung, Sp. 2 Z. 3 bis 10). Weiterhin soll dem Anwender jederzeit die neueste Version des Programms

und der Darstellungselemente zur Verfügung gestellt werden (Beschreibung, Sp. 2 Z. 53 bis 55).

- 14            2.     Das erfindungsgemäße Verfahren zur Erstellung einer Druckvorlage gemäß Patentanspruch 1 lässt sich wie folgt in Merkmale gliedern (die Bezifferung in eckigen Klammern entspricht der Gliederung des Patentgerichts):
1. Das Verfahren dient zur Erstellung einer Druckvorlage [1.1] mittels eines zentralen Rechners, [1.1.1] der über ein Datennetz mit Anwendercomputern in Verbindung steht. [1.1.2]
  2. Der zentrale Rechner stellt über das Datennetz dem Anwendercomputer zur Verfügung [1.4]
    - 2.1 ein den Netzwerkbedingungen angepasstes Anwenderprogramm und [1.4.1]
    - 2.2 einen Katalog mit Gestaltungselementen und möglichen Variationen, aus denen der Anwender seine gewünschte Darstellung kombinieren kann, [1.4.2]
    - 2.3 die zur Erstellung einer Grafik in gewünschter Platzierung der Darstellungselemente sowie Größen-, Farb- oder Gestaltungsvariationen als Konzept einer gewünschten Druckvorlage durch den Anwender dienen. [1.4.3]
  3. Im zentralen Rechner sind die Darstellungsmöglichkeiten des Anwenderprogramms in hoher Auflösung hinterlegt. [1.6.1]
  4. Im Anwendercomputer stehen dem Anwender (zur Minimierung der Datenmenge) zur Verfügung [1.2]:
    - 4.1 Darstellungselemente aus Dateien mit wesentlich geringeren Datenmengen, [1.2.1]

4.2 die Pendants zu entsprechenden grafischen Dateien eines hochauflösenden Programms des zentralen Rechners darstellen. [1.2.2]

5. Der zentrale Rechner erhält über das Netz die Informationen über eine vom Anwender gewünschte Darstellung, [1.3.1]

5.1 wobei die Informationen des Konzepts zur Reduzierung der Datenmenge durch Erfassung der gewünschten Darstellung als Parameterdatei übermittelt werden. [1.5]

6. Der zentrale Rechner [1.3]

6.1 ordnet dieser Darstellung die Pendants des hochauflösenden Programms zu, [1.3.2]

6.2 wobei er anhand der übermittelten Informationen und der bei ihm hinterlegten Darstellungsmöglichkeiten in seinem Programm das Konzept des Anwenders zur Erstellung der Druckvorlage in hoher Auflösung nachvollzieht, [1.6] [1.6.1]

6.3 und erstellt damit die Druckvorlage in hoher Auflösung. [1.3.3]

15 3. Einige Merkmale bedürfen näherer Erläuterung.

16 a) Die Begriffe "Gestaltungselemente" und "Darstellungselemente" werden in den Merkmalen 2.2, 2.3 und 4.1 synonym verwendet. Der Patentschrift sind keine Hinweise für eine unterschiedliche Bedeutung zu entnehmen. Vornehmlich handelt es sich bei diesen Elementen um Grafiken, Bildermotive, Texte oder Logos (Beschreibung, Sp. 2 Z. 16 bis 17).

17 Ebenso haben die Begriffe "Anwenderprogramm" und "Anwendergrafikprogramm" für die Merkmale 2.1 und 3 eine synonyme Bedeutung. Entsprechend den Ausführungen des Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung vermag der Fachmann, bei dem es sich entsprechend den Ausführungen des gerichtlichen

Sachverständigen um einen Ingenieur der Fachrichtung Informatik, Naturwissenschaft, Technik oder Mathematik handelt, der über umfangreiche praktische Erfahrungen in der Anwendung und softwaretechnischen Anpassung von Desktop-Publishing-Programmen sowie Kenntnisse der Herstellungsabläufe in der Druckindustrie verfügt, im Zusammenhang mit den Patentansprüchen und der Beschreibung des Streitpatents keine unterschiedliche Bedeutung für sie zu erkennen.

18            b)     Darstellungselemente aus Dateien mit wesentlich geringeren Datenmengen gemäß Merkmal 4.1 sind insbesondere Pixelbilder, die eine geringere Auflösung aufweisen als ihre im zentralen Rechner hinterlegten Pendanten mit hoher Auflösung (Beschreibung, Sp. 2 Z. 23 bis 26).

19            Dabei entsprechen die gemäß Merkmalen 3 und 4.2 im zentralen Rechner hinterlegten Dateien in hoher Auflösung den Darstellungselementen in Dateien mit geringer Auflösung im Anwendercomputer (Merkmal 4.1) als Pendant in jeder Hinsicht insbesondere hinsichtlich der Informationen über Form, Größe, Farbe und Gestalt der Darstellungselemente; die Auflösung der Elemente unterscheidet sich aber durch die Anzahl der Pixel.

20            Entgegen der Berufungsbegründung sieht die Lehre des Streitpatents keine Korrektur der Farbinformationen in den Darstellungselementen für den Fall vor, dass der Bildschirm des Anwendercomputers Farben falsch wiedergibt.

21            c)     Die in Merkmal 2.1 vorgesehene Anpassung des Anwenderprogramms an die Netzwerkbedingungen versteht der Fachmann dahin, dass das über das Netz zu übermittelnde Anwenderprogramm bei den jeweils verfügbaren Datenübertragungsraten noch funktionstüchtig ist und sich einer Netzwerksprache wie HTML, Java, JavaScript oder ähnliches bedient (Beschreibung, Sp. 2 Z. 13 bis 18).

22            Mit den Merkmalen 2.1 und 2.2 kann gleichwohl noch nicht erreicht werden, dass dem Anwender die Erstellung einer Druckvorlage in hoher Auflösung in der

Weise ermöglicht wird, dass die zu übermittelnden Daten einen geringeren Umfang ausmachen. Vielmehr wird der Umfang der zu übermittelnden Daten zunächst vergrößert, da auch das Anwenderprogramm und der von ihm zu nutzende Katalog mit Gestaltungselementen über das Datennetz zu übermitteln sind und diese Dateien dem Anwender nicht mittels eines gesonderten Datenträgers zur Verfügung gestellt werden. Diese Merkmale dienen ausschließlich dazu, die Aktualität des Anwenderprogramms und des Katalogs der Darstellungselemente zu gewährleisten (Beschreibung, Sp. 2 Z. 53 bis 55).

23           d)     Das Nachvollziehen des Konzepts des Anwenders gemäß den Merkmalen 6.1, 6.2 und 6.3 hat für den Fachmann implizit zur Folge, dass im zentralen Rechner die Informationen der im Anwendercomputer nutzbaren Darstellungselemente abgespeichert und ihm dadurch bekannt sind. Weiterhin impliziert dieses Merkmal, dass damit die im zentralen Rechner als Datei hinterlegten Darstellungselemente mit hoher Auflösung mittels eines übereinstimmenden Codes, Indexes, Namens(-bestandteils) oder Parameters den im Anwendercomputer genutzten Dateien mit geringer Auflösung vom Programm im zentralen Rechner zugeordnet werden. Da die beiden Dateien insbesondere hinsichtlich der Informationen über Form, Größe, Farbe und Gestalt der Darstellungselemente übereinstimmen und deren Platzierung auf der Druckvorlage mit Hilfe eines fiktiven, um die Seite herum gelegten Rahmens definiert wird, entspricht die daraus hergestellte Druckvorlage dem vom Anwender an seinem Computer erstellten Konzept für eine Druckvorlage mit dem Unterschied, dass die Darstellungselemente auf der vom zentralen Rechner hergestellten Druckvorlage eine höhere Auflösung mit einer geringeren Pixelgröße aufweisen (Beschreibung, Sp. 3 Z. 11 bis 46).

24           e)     Aus Patentanspruch 1 und insbesondere den Merkmalen 2.1 und 2.2 ergibt sich nicht, dass dem Anwender zwingend über das an seinen Computer übermittelte Anwenderprogramm Gestaltungsrichtlinien vorgegeben werden, die dieser nicht umgehen könnte. Dass nach der Beschreibung des Streitpatents solche Vorga-

ben im Anwenderprogramm vorzusehen seien (Sp. 4 Z. 28 bis 31), hat keinen Niederschlag in Patentanspruch 1 gefunden. Da der Wortlaut des Patentanspruchs der Beschreibung vorgeht (vgl. BGH, Urteil vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 Rn. 23 - Okklusionsvorrichtung), definiert dieser Teil der Beschreibung den Gegenstand dieses Patentanspruchs nicht mit.

25 Solche Anweisungen für Gestaltungsrichtlinien sind indessen in den Unteransprüchen 2 und 4 enthalten. Die in ihnen enthaltenen weiteren Merkmale zur Überprüfung der dem zentralen Rechner übermittelten Informationen anhand von Gestaltungsvorgaben (Unteranspruch 2) und das Übermitteln von Informationen für notwendige Texteingaben an den Anwendercomputer (Unteranspruch 4) dienen dazu, dem Anwender Gestaltungsrichtlinien vorzugeben, die dieser nicht umgehen kann und für die er bei der Anwendung entsprechend geführt wird (Beschreibung, Sp. 4 Z. 28 bis 31).

26 f) Die gemäß den Merkmalen 6.2 und 6.3 zu erstellenden Druckvorlagen werden in digitaler Form als eine neue Datei erzeugt (Gutachten, S. 13, 18). Die Beschreibung des Streitpatents ergänzt hierzu, dass diese Datei an die Druckmaschine weitergegeben werden kann (Sp. 4 Z. 41 bis 43).

27 II. Das Patentgericht hat bejaht, dass die Lehre des Streitpatents auf technischem Gebiet liegt, indessen aber angenommen, das Streitpatent sei nicht patentfähig, weil es nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

28 Aus der US-Patentschrift 5 327 265 (K5) seien sämtliche Merkmale der Lehre des Patentanspruchs 1 mit Ausnahme des von ihm als Merkmal 1.4.1 bezeichneten Merkmals 2.1 bekannt.

29 Die Übermittlung des Anwendergrafikprogramms auf den Anwendercomputer gemäß Merkmal 2.1 trage nicht zur Lösung der im Streitpatent angegebenen Aufgabenstellung bei, nach der die Menge der zu übertragenden Daten zu verringern sei.

Vielmehr werde mit diesem Merkmal ein anderer Zweck verfolgt, nämlich dem Anwender jederzeit die neueste Version des Programms zur Verfügung zu stellen. Dieses Merkmal sei dem Fachmann durch den Artikel "Netz der Mythen" von Ralf Hüskes in c't 1996, Heft 12, Seiten 250 bis 256 (K19) nahegelegt, in dem unter anderem für einen "NC-Network Computer" beschrieben werde, dass dieser Programme und Daten aus einem Computer von einem zentralen Rechner beziehe. Diese Ausführungen hätten es dem Fachmann nahegelegt, das Anwenderprogramm auf einem zentralen Rechner zu halten und erst bei Bedarf dem Anwender über das Netz zur Verfügung zu stellen.

30 Den Gegenständen der Unteransprüche 2 bis 10 sei kein eigenständiger erfinderischer Gehalt zu entnehmen. Der Nebenanspruch 11 betreffe eine Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens gemäß der Lehre des Patentanspruchs 1. Er füge den bereits zu diesem Anspruch erörterten Vorrichtungsmerkmalen wie zentraler Rechner, Datennetz und Anwendercomputer nichts hinzu, weshalb mit der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Patentanspruchs 1 auch Nebenanspruch 11 falle.

31 Die Lehren der Patentansprüche 1 und 11 seien auch mit den veränderten Fassungen gemäß den in der Vorinstanz gestellten Hilfsanträgen nicht patentfähig.

32 III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren stand.

33 1. Die Lehre des Streitpatents liegt auf technischem Gebiet. Sie ist nicht gemäß Art. 52 Abs. 2 Buchst. c EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen.

34 2. Die Lehre des Patentanspruchs 1 ist jedoch nicht patentfähig, denn sie beruht nicht auf einer erfinderischen Leistung (Art. 56 EPÜ, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ, § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG).

35 a) Die K5 beschreibt ein Verfahren zur computergestützten Herstellung von Druckprodukten, bei dem ein Kunde an seinem Computer niedrig aufgelöste Bilder und zugehörige Texte bearbeitet und diese sodann über eine Modemverbindung an

einen Rechner in einer Druckzentrale sendet. In der Druckzentrale werden vor dem Druck auf einem Farblaserdrucker hochaufgelöste Bilder eingesetzt.

36           Dieses Verfahren erfüllt neben Merkmal 1 auch Merkmal 2.3 sowie die Merkmale 4.1, 4.2, 6.1 und 6.3.

37           b) Darüber hinaus sieht die K5 auch einen Katalog mit Gestaltungselementen und möglichen Variationen im Sinne des Merkmals 2.2 vor, aus denen der Anwender seine gewünschte Darstellung kombinieren kann. Die K5 beschreibt hierzu, dass der Anwender von der Druckzentrale ein von ihm ausgewähltes Bild von einem optischen Datenspeicher anfordern kann (K5, Sp. 4 Z. 64 bis 68). Der Fachmann versteht dies dahin, dass der Anwender die Auswahl aus sämtlichen auf dem optischen Datenspeicher vorhandenen Bildern trifft und ihm folglich ein Katalog im Sinne einer Auflistung dieser Bilder zuvor angeboten werden muss, damit er seine Auswahl treffen kann.

38           In den optischen Datenspeichern der Druckzentrale sind nach der K5 die Darstellungsmöglichkeiten des Anwenderprogramms in hoher Auflösung im Sinne des Merkmals 3 hinterlegt, womit die Druckzentrale (der zentrale Rechner) anhand der übermittelten Informationen das Konzept des Anwenders für die Erstellung der Druckvorlage in hoher Auflösung im Sinne des Merkmals 6.2 nachvollzieht. Die Beschreibung der K5 führt hierzu aus, dass der Anwender das ihm übermittelte Bild im Seitenlayout positionieren, beschneiden, strecken oder anderweitig ändern und diesem Textmaterial hinzufügen könne. Anschließend werde das endgültige Seitenlayout mit einem Bildrahmen, aber ohne das eigentliche Bild über die Telefonverbindung an die Druckzentrale gesendet (K5, Sp. 4 Z. 33 bis 41). Für das Drucken wird schließlich das vom Kunden gewählte Bild durch eine Version desselben Bilds jedoch mit hoher Auflösung ersetzt, bevor es ausgedruckt wird (K5, Sp. 4 Z. 55 bis 59). Demnach wird die Bildposition durch einen Rahmen im fertigen Seitenlayout gekennzeichnet. Die K5 beschreibt zwar nicht ausdrücklich, wie das Einfügen des Bilds vorgenommen und damit das Konzept des Anwenders nachvollzogen wird. Der Fach-

mann erkennt darin aber als selbstverständlich, dass die der Druckzentrale übermittelten Daten Parameter zur Identifizierung und Gestaltung des Bilds sowie zur Beschreibung des Bilderrahmens enthalten. Dies bedeutet auch, dass die vom Anwender verwendeten Bilder auf dem zentralen Rechner der Druckzentrale bekannt sein müssen, weil andernfalls keine Zuordnung dieser Bilder zu dem richtigen, im zentralen Rechner hinterlegten Bild mit hoher Auflösung nebst Ersetzung für den Ausdruck erfolgen könnte.

39           Das Seitenlayout wird der Druckzentrale als Information über die vom Anwender gewünschte Darstellung im Sinne der Merkmale 5 und 5.1 als Parameterdatei übermittelt. Die K5 beschreibt hierzu, dass die Entwürfe - gegebenenfalls auch nach etwaigen Änderungen - zwischen dem Kunden und der Druckzentrale hin und her gesendet werden, bis der Kunde das Dokument genehmigt (K5, Sp. 5 Z. 12 bis 18). Der Fachmann versteht dies dahin, dass zwischen dem Anwender und der Druckzentrale eine Datei versendet wird, die sämtliche Informationen zu der zu druckenden Seite nebst Parametern für die einzufügenden Darstellungselemente enthält, denn nur in dieser Form werden die Daten so zusammengefasst, dass sie für einen Ausdruck genehmigt werden können.

40           Mit den Angaben zum Bilderrahmen und dessen Größe ist dem zentralen Rechner der Druckzentrale auch bekannt, wie groß das einzusetzende Bild in der Druckvorlage letzten Endes erscheinen muss. Der Fachmann erkennt darin, dass die Bildinformationen aus der Datei mit hoher Auflösung auf die im Konzept gewählte und als Parameter der Druckzentrale übersandte Größenangabe skaliert werden muss. In dem Verfahren gemäß der K5 wird das Bild folglich auch hinsichtlich seiner Größe im zentralen Rechner im Sinne des Merkmals 6.2 nachvollzogen.

41           Die K5 weist damit alle Merkmale der Lehre des Streitpatents mit Ausnahme des Merkmals 2.1 (1.4.1 nach Patentgericht) auf.

42           c)     Der Artikel "Reif für die Insel" von Tilman Börner in der Computerzeitschrift "Chip", Ausgabe März 1996, Seiten 212 bis 214 (K3), beschreibt die Programmiersprache Java und die Anwendung der mit ihr geschriebenen Java-Applets mit Hilfe eines Java-fähigen Webbrowsers. Ähnliches wird auch in der K19 beschrieben, die den Einsatz von in Java geschriebenen Programmen auf "Netzcomputern" darstellt, denen ein großes Betriebssystem fehlt und die stattdessen die Programme im Wesentlichen aus dem Datennetz laden. Solche in Java geschriebenen Programme werden nicht in einen Maschinencode, sondern in einen Bytecode übersetzt, der für einen Programmbefehl steht, damit kürzer als dieser Befehl ist, aber gleichwohl vom Computer mittels eines Programms wie einem Java-fähigen Internetbrowser oder dem rudimentären Betriebssystem eines Netzcomputers noch interpretiert werden muss, um ausgeführt zu werden. Dies erlaubt die Verwendung von Java-Programmen auf verschiedenen Betriebssystemen, weil nur das die Java-Befehle interpretierende Programm jeweils den Anforderungen des Betriebssystems und der Computerhardware angepasst sein muss.

43           Als ein Java-Applet wird ein Java-Programm in eine über das Internet abrufbare Webseite eingebunden, vom Webbrowser automatisch oder auf einen Klick des Benutzers über das Internet geladen und sodann auf dem Anwendercomputer mittels des Webbrowserprogramms ausgeführt. Die K19 erläutert hierzu, dass dabei nicht stets das gesamte Programm, sondern nur die jeweils tatsächlich benötigten Programmmodule über das Datennetz bezogen werden müssen (K19, S. 254 linke Sp. dritter Absatz). Die K3 zeigt auf, dass beliebige Programme als Java-Applets geschrieben und von Computernutzern über das Internet angewendet werden können. Insbesondere für den Firmeneinsatz wird hervorgehoben, dass es für solche Client-Server-Programme, die auf den Webservern liegen und über ein heterogenes Netzwerk zur Anwendung kommen, naheliege, Java-Applets zu verwenden, weil bei solchen Netzwerken ähnliche Verhältnisse wie im globalen Internet vorzufinden seien. Java-Applets könnten dann zum Beispiel Verbindung zu einer zentralen Datenbank aufnehmen. Die Wartung des Programmcodes sei einfach, weil dieser nur auf dem

Webserver verändert werden müsse. Die Anwender griffen auf diesen Code zu und arbeiteten damit stets mit der aktuellen Version der Software (K3, S. 214). In der K19 wird zudem das Projekt des Anbieters Corel beschrieben, ihr Office-Paket mit Textverarbeitung und anderen Anwendungen für Java umzuschreiben, so dass es über ein Datennetz jeweils heruntergeladen und sodann auf dem Computer des Anwenders genutzt werden kann (K19, S. 252 2. linke Sp.).

44            Diesen Beschreibungen entnimmt der Fachmann den Abruf eines Programms über ein Datennetz im Sinne des Merkmals 2.1, das damit zugleich den Netzwerkbedingungen angepasst sein muss, sowie ein Verfahren, das entsprechend Merkmal 1 auf einem zentralen Rechner läuft, der über ein Datennetz mit Anwendercomputern in Verbindung steht und wie auch im Merkmal 2.3 (Patentgericht: 1.4.3) dazu dient, das abrufbare Programm auf den Anwendercomputern zur Anwendung zu bringen.

45            d)        Ausgehend von der K5 lag es für den Fachmann nahe, das dort beschriebene, auf einen zentralen Rechner und Anwendercomputern aufgeteilte Verfahren für die Herstellung einer Druckvorlage mit dem aus der K3 bekannten Verfahren zur Übermittlung und Anwendung von Java-Applets zu kombinieren.

46            Gemäß den Ausführungen in der K3 eignen sich Java-Applets für jede Art von Computeranwendung, also auch für ein der K5 entsprechendes Verfahren, denn die Programmiersprache Java gestattet eine grundsätzlich uneingeschränkte Programmierung. Die K3 weist auf eine Vielzahl solcher Anwendungsmöglichkeiten hin und regt dazu an, beliebige Computeranwendungen als Java-Applet zu schreiben. Insbesondere wird der kommerzielle Einsatz in Unternehmen hervorgehoben, der auch mit einem Zugriff auf zentrale Datenbanken verbunden sein kann (K3, S. 214). Letzteres schließt den Zugriff auf Bilddatenbanken wie dem Katalog von Gestaltungselementen gemäß Merkmal 2.2 (Patentgericht: 1.4.2) mit ein. Der Fachmann, der dem praktischen Anliegen der Anwender gerecht werden will, möglichst einfach das Anwendergrafikprogramm stets auf einem aktuellen Stand einsetzen zu können, erhielt damit eine hinreichende Anregung, das im Verfahren der K5 vorzusehende Anwendergra-

fikprogramm als ein Java-Applet über ein Datennetz entsprechend der K3 dem Anwendercomputer zur Verfügung zu stellen.

47 Es kommt dabei nicht darauf an, ob der Durchführung dieser Anregung technische Schwierigkeiten im Wege standen. Solche könnten abstrakt daraus resultieren, dass das Programm für eine Übermittlung über ein Datennetz zu groß wird und/oder sein Ablauf auf dem Anwendercomputer zu langsam geraten könnte. Der Fachmann kann insoweit versuchen, entsprechend der Anregung in der K19 zu Anfang nicht gleich das gesamte Anwenderprogramm, sondern nur die jeweils benötigten Programmmodule über das Datennetz auf den Anwendercomputer zu laden. Darüber hinaus lässt die Beschreibung des Streitpatents solche technischen Schwierigkeiten weder erkennen, noch enthält die Lehre des Streitpatents Anweisungen, mit denen ihnen begegnet werden könnte. Vielmehr weist die Beschreibung darauf hin, dass das Anwendergrafikprogramm in einer Netzwerksprache wie Java zur Ausführung kommen kann (Beschreibung, Sp. 2 Z. 13 bis 18). Für die Kombination des Verfahrens gemäß der K5 mit einer Übermittlung des Anwenderprogramms als ein Java-Applet, wie es abstrakt in der K3 und der K19 beschrieben wird, ist deshalb auch nicht wegen damit verbundener technischer Schwierigkeiten eine erfinderische Tätigkeit zu erkennen, nachdem für deren Überwindung das Streitpatent keine Hinweise gibt.

48 e) Da somit auch bei Berücksichtigung aller Merkmale ein Naheliegen des Gegenstands des Patentanspruchs 1 zu bejahen ist, bedarf es keiner Erörterung, inwieweit diese Merkmale die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder beeinflussen und damit bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen sind (vgl. BGH, Urteile vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 30 f. mwN - Wiedergabe topografischer Informationen; vom 24. Februar 2011 - X ZR 121/09, GRUR 2011, 610 Rn. 17 - Webseitenanzeige).

49

3. Für die zusätzlichen Merkmale der Unteransprüche 3 und 5 bis 10 ist eine Grundlage für eine abweichende Beurteilung der Patentfähigkeit weder vorge-  
tragen noch ersichtlich.

50 4. Unteranspruch 2 ergänzt Patentanspruch 1 um das Merkmal, dass der zentrale Rechner die ihm übermittelten Informationen nach Gestaltungsvorgaben auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft. Weiterhin ergänzt Unteranspruch 4 die vor-  
angegangenen Patentansprüche um das Merkmal, dem Anwendercomputer vom zentralen Rechner aus Informationen über notwendige Texteingaben zu übermitteln.

51 Diese Merkmale betreffen allein die Programmierung des Anwenderpro-  
gramms bzw. des Programms auf dem zentralen Rechner. Ob, wie es Art. 52 Abs. 2 Buchst. c, Abs. 3 EPÜ erfordern (vgl. BGH, Urteile vom 26. Oktober 2010, aaO Rn. 30 f. mwN - Wiedergabe topografischer Informationen; vom 24. Februar 2011, aaO Rn. 17 - Webseitenanzeige), ein konkretes technisches Problem durch eine Er-  
findung mit technischen Mitteln gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet. Ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems liegt vor, wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Daten-  
verarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenver-  
arbeitungsanlage bestimmt wird oder die Lösung gerade darin besteht, ein Daten-  
verarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegeben-  
heiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt (vgl. BGH, Urteil vom 24. Februar 2011, aaO Rn. 20, 22 - Webseitenanzeige).

52 Demnach dienen die zusätzlichen Merkmale der Lehren der Unteransprüche 2 und 4 nicht der Lösung eines technischen Problems. Da der Umfang der nach den Gestaltungsrichtlinien verbleibenden Gestaltungsmöglichkeiten mengenmäßig nicht begrenzt wird, können damit nicht die für die Katalogauswahl erforderlichen Daten begrenzt werden, so dass sich hieraus keine Beschleunigung im Vergleich zum Ge-  
genstand des Patentanspruchs 1 ergibt.

- 53 Die zusätzlichen Merkmale sind deshalb im Hinblick auf den Ausschlussstatbestand gemäß Art. 52 Abs. 2 Buchst. c, Abs. 3 EPÜ nicht für die Prüfung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen. Den Unteransprüchen 2 und 4 fehlt die Patentfähigkeit damit im Ergebnis aus den gleichen Gründen wie den jeweils vorangehenden Patentansprüchen.
- 54 5. Der Nebenanspruch 11 ist auf eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10 gerichtet. Das Patentgericht hat zutreffend erkannt, dass dieser Patentanspruch den Verfahren für die gegenständliche Ausgestaltung allein die Vorrichtungsmerkmale zentraler Rechner, Datennetz und Anwendercomputer hinzufügt, die schon für die Prüfung der Lehre des Patentanspruchs 1 erörtert wurden. Nachdem die in Bezug genommenen Verfahrensabläufe die Patentfähigkeit nicht zu stützen vermögen, kann die in Patentanspruch 11 beanspruchte Vorrichtung damit ebenfalls nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend erkannt werden, so dass auch diesem Patentanspruch die Patentfähigkeit fehlt.
- 55 IV. Das Streitpatent erweist sich auch in der Fassung der Hilfsanträge nicht als rechtsbeständig.
- 56 1. Mit Hilfsantrag 1 verfolgt die Beklagte geänderte Fassungen für die Patentansprüche 1 und 11, indem das Merkmal 1 dahin abgeändert wird, dass der zentrale Computer über das Internet mit entfernten Anwendercomputern in Verbindung steht, und ergänzt die Merkmale 6.1 und 6.2 (Zuordnung der hochaufgelösten Pendants, Nachvollziehung des Konzepts anhand der übermittelten Informationen) dahin, dass für die Reproduktion der vom Anwender gewünschten Darstellung eine Identifikation der ausgewählten Darstellungselemente, ihrer Platzierung und einer eventuellen Größen-, Farb- oder Gestaltungsvariation durch die Parameterdatei ausreicht.

57 Dies war vom Stand der Technik aus naheliegend. Eine Verbindung der zentralen Rechner mit den Anwendercomputern über das Internet nutzte auch zum Prioritätstag das Datennetz, das allgemein bekannt und hierfür das Mittel der Wahl war.

58 Die ergänzte Merkmalsgruppe 6 zur Identifikation der ausgewählten Darstellungselemente und der dazu getroffenen Gestaltungsmaßgaben anhand der Parameterdatei entspricht dem oben dargestellten Verständnis des Fachmanns zu den Ausführungen in der K5. Danach wird das vom Anwender verwendete Bild, nachdem es von ihm im Seitenlayout positioniert, beschnitten, gestreckt oder anderweitig geändert wurde, in der Druckzentrale durch die Version desselben Bilds mit hoher Auflösung ersetzt und zwar anhand einer Datei, die diese Parameter enthält.

59 Den Patentansprüchen 1 und 11 in der Fassung des Hilfsantrags 1 fehlt folglich ebenfalls die Patentfähigkeit.

60 2. Mit Hilfsantrag 2 verfolgt die Beklagte geänderte Fassungen der in Hilfsantrag 1 formulierten Patentansprüche 1 und 11, indem Merkmal 6.2 dadurch ergänzt wird, dass das Nachvollziehen erfolgt, indem die Parameterdatei die gewünschte Auswahl des Anwenders darstellt.

61 Dies führt nicht zur Patentfähigkeit der Patentansprüche 1 und 11. Aufgrund der Ausbildung und Erfahrungen des Fachmanns zum Prioritätszeitpunkt (vgl. dazu BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, juris Rn. 16 f. - Installier-einrichtung II) war es für diesen selbstverständlich, dass Parameter der Parameterdatei die gewünschte Auswahl des Anwenders darstellen (vgl. Gutachten, S. 39).

62 3. Nach Hilfsantrag 3 soll die Merkmalsgruppe 2 (Zurverfügungstellung des Anwenderprogramms und eines Katalogs mit Gestaltungselementen) dadurch ergänzt werden, dass dem Anwender durch das Programm Gestaltungsrichtlinien vorgegeben werden, die dieser nicht umgehen kann.

63

Dieses Merkmal dient aus den bereits zu den Unteransprüchen 2 und 4 genannten Gründen nicht der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln und kann als Teil der Programmierung einer Datenverarbeitungsanlage im Hinblick auf den Ausschlussstatbestand gemäß Art. 52 Abs. 2 Buchst. c, Abs. 3 EPÜ nicht bei der Prüfung der Patentfähigkeit berücksichtigt werden.

64            4.      Für die weiteren Merkmale der Unteransprüche 3 bis 10 in Kombination mit Patentanspruch 1 in den geänderten Fassungen gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3 ist eine andere Beurteilung der Patentfähigkeit weder vorgetragen noch ersichtlich.

65            V.      Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen (§ 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO).

Keukenschrijver

Mühlens

Gröning

Grabinski

Hoffmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.11.2008 - 2 Ni 30/07 (EU) -