



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 41/16

vom

19. Juni 2018

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. Juni 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning und Hoffmann und die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

beschlossen:

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf 937.500 Euro festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 929 874 (Streitpatents), das am 2. Januar 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 196 41 092 international angemeldet wurde und am 2. Januar 2017 wegen Zeitablaufs erloschen ist. Das Streitpatent umfasst 34 Ansprüche, von denen die Ansprüche 1, 23, 25, 27 und 29 nebengeordnet sind. Der Kläger hat das Streitpatent im Umfang der Ansprüche 1, 2, 3, 12, 17, 18, 23, 24 und 25 angegriffen. Die Patentansprüche 2, 3, 12, 17 und 18 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogen. Patentanspruch 24 ist unmittelbar auf Patentanspruch 23 rückbezogen. Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 23 und 25 lauten in der Verfahrenssprache wie folgt:

"1. Verfahren zum Aufbau einer Kundendaten beinhaltenden Datenbank (3), bei dem an Kunden (14) zu verkaufende Produkte (21) oder an Kunden (14) beim Kauf von Produkten (21) oder Dienstleistungen ausgehändigte Belege (23) jeweils mit einem Code (22, 25) versehen werden und der Code (22, 25) vom Kunden (14) nach dem Erwerb des Produktes (21) bzw. der Dienstleistung mit den jeweiligen Kunden (14) kennzeichnenden Daten über ein Kommunikationsnetzwerk, insbesondere über Internet oder ein Telefonnetz an eine Datensammelstation (1) übermittelt werden,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Code (22, 25) vor dem Erwerb des Produktes (21) bzw. der Dienstleistung ohne Mitwirkung des Kunden (14) in einem der Datensammelstation (1) zugeordneten Referenzspeicher (4) gespeichert wird, dass nach der durch den Kunden (14) vorgenommenen Übermittlung des Codes (22, 25) an die Datensammelstation (1) ein Vergleich dieses vom Kunden (14) übermittelten Codes (22, 25) mit den zuvor im Referenzspeicher (4) abgelegten Codes (22, 25) erfolgt, und dass zur Organisation eines Rabatt- bzw. Kupon- bzw. Belohnungssystems von der Datensammelstation (1) nur diejenigen übermittelten Codes (22, 25) berücksichtigt werden, die zuvor bereits im Referenzspeicher (4) abgelegt wurden.

23. Verwendung einer gemäß Anspruch 1 bis 22 aufgebauten Datenbank,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein Kunde (14), nachdem er eine bestimmte Anzahl von Produkten (21) bzw. Dienstleistungen oder Produkte bzw. Dienstleistungen, die einem bestimmten Gegenwert entsprechen, erworben hat, eine vorzugsweise über das Kommunikationsnetzwerk, insbesondere über Internet übermittelbare Belohnung erhält.

25. Verwendung einer gemäß Anspruch 1 bis 22 aufgebauten Datenbank,
dadurch gekennzeichnet,
dass in Abhängigkeit von bestimmten, bezüglich eines Kunden (14) in der Datensammelstation (1) gespeicherten Daten eine automatische Kontaktaufnahme mit dem Kunden (14) über das Kommunikationsnetzwerk, insbesondere über Internet erfolgt, wobei vorzugsweise Werbebotschaften übermittelt werden."

2 Der Kläger hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, da er nicht die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln betreffe. Außerdem sei der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig. Die Beklagte hat geltend gemacht, die Klage sei unzulässig und im Übrigen das Streitpatent in der erteilten Fassung verteidigt.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent im beantragten Umfang für nichtig erklärt. Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung hat die Beklagte das Streitpatent in der erteilten Fassung verteidigt. Der Kläger ist dem Rechtsmittel entgegengetreten. Nach Erlöschen des Streitpatents hat der Kläger den Rechtsstreit für erledigt erklärt. Die Beklagte hat sich der Erledigungserklärung angeschlossen. Die Parteien haben wechselseitige Kostenanträge gestellt.

4 II. Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist gemäß § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91a ZPO nur noch nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Parteivorbringens über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden (BGH, Beschluss vom 28. Mai 2009 - Xa ZR 10/05, juris Rn. 9; BGH, Beschluss vom 23. August 2016 - X ZR 81/14, GRUR 2016, 1143, Rn. 4 - Photokatalytische Titandioxidschicht). Die Kosten sind einer Seite aufzuerlegen,

soweit sie absehbar unterlegen wäre. Danach entspricht es der Billigkeit, die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten aufzuerlegen, weil ihre Berufung voraussichtlich ohne Erfolg geblieben wäre.

- 5
1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Aufbau einer Kundendaten beinhaltenden Datenbank und zur Organisation eines Rabatt- bzw. Kuponsystems. Für die Anbieter von Waren und Dienstleistungen sei es - so heißt es in der Streitpatentschrift - erstrebenswert, ihre Angebote attraktiver zu machen, eine größtmögliche Kundentreue zu erreichen und direkt mit den Kunden in Kontakt treten zu können, damit sie Aufschluss über deren Kaufverhalten erhielten und ihre Marketingstrategie daran ausrichten könnten. Die zur Erreichung dieser Ziele etablierten Rabattsysteme und Preisausschreiben seien indessen oftmals kompliziert und verursachten einen hohen organisatorischen und verwaltungstechnischen Aufwand. Vor diesem Hintergrund besteht die Aufgabe der Erfindung darin, ein System bereitzustellen, mit dem Hersteller und Anbieter von Waren und Dienstleistungen die genannten Ziele mit geringem Aufwand erreichen können. Das Streitpatent schlägt hierfür in Patentanspruch 1 ein Verfahren zum Aufbau einer Kundendatenbank vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:
 1. Das Verfahren dient dem Aufbau einer Kundendaten beinhaltenden Datenbank.
 2. Das Verfahren umfasst folgende Schritte:
 - 2.1 An Kunden (14) zu verkaufende Produkte oder beim Kauf von Produkten oder Dienstleistungen ausgehändigte Belege werden mit einem Code versehen, der
 - 2.1.1 vor dem Erwerb des Produkts bzw. der Dienstleistung ohne Mitwirkung des Kunden in einem einer

Datensammelstation zugeordneten Referenzspeicher gespeichert wird.

2.2 Der Kunde übermittelt nach dem Erwerb des Produkts bzw. der Dienstleistung über ein Kommunikationsnetzwerk, insbesondere über Internet oder ein Telefonnetz, an die Datensammelstation

2.2.1 den Code und

2.2.2 die den Kunden kennzeichnenden Daten.

2.3 Der vom Kunden an die Datensammelstation übermittelte Code wird mit den zuvor im Referenzspeicher abgelegten Codes verglichen.

2.4 Die Datensammelstation berücksichtigt zur Organisation eines Rabatt- bzw. Kupon- bzw. Belohnungssystems nur diejenigen übermittelten Codes, die zuvor bereits im Referenzspeicher abgelegt wurden.

6 Patentanspruch 23 betrifft die Verwendung einer nach diesem Verfahren aufgebauten Datenbank zur Übermittlung einer Belohnung an Kunden, die eine bestimmte Anzahl von Produkten bzw. Dienstleistungen mit einem bestimmten Gegenwert erworben haben.

7 Patentanspruch 25 betrifft die Verwendung einer Datenbank nach Anspruch 1 zur automatischen Kontaktaufnahme mit Kunden, die vorzugsweise der Übermittlung von Werbebotschaften dienen soll.

8 2. Unerheblich sind die Angriffe der Berufung gegen die vom Patentgericht bejahte Schlüssigkeit der Nichtigkeitsklage. Nachdem das Patentgericht das Streitpatent für nichtig erklärt hat und der Kläger die dem angefochtenen

Urteil zugrunde liegende Beurteilung der Patentfähigkeit verteidigt, hätte die Berufung nur Erfolg haben können, wenn sich diese Beurteilung auf der Grundlage des festgestellten Sachverhalts als unzutreffend erwiesen hätte.

9 3. Die insoweit erhobenen Rügen hätten der Berufung indessen voraussichtlich nicht zum Erfolg verholfen.

10 a) Die Erwägungen des Patentgerichts, wonach dem Fachmann der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch die kanadische Patentanmeldung 2 136 038 (D1) nahegelegt war, hätten voraussichtlich einer Nachprüfung im Berufungsverfahren standgehalten.

11 aa) Dies gilt einmal für die Annahme des Patentgerichts, dass die D1 entgegen der Auffassung des Klägers eine Datensammelstation im Sinne der Merkmalsgruppe 2 offenbart. Die Rabatt-Plattform (*rebate platform*) des in der D1 beschriebenen Systems übt dieselben Funktionen aus wie die Datensammelstation des Streitpatents. Sie dient ebenso wie diese als zentraler Informationsspeicher für alle für die Rabattgewährung erforderlichen Daten. Ebenso nimmt sie den Abgleich der von den Kunden eingegebenen Daten der erworbenen Produkte mit den für die angebotenen Waren und Dienstleistungen hinterlegten Codes vor und prüft wie die Datensammelstation des Streitpatents auf dieser Grundlage die Rabattberechtigung. Dass der Kunde bei der D1 die ihn kennzeichnenden Daten nicht selbst in das System bzw. in die Plattform eingibt, sondern die Identifizierung netzseitig über eine automatische Rufnummernidentifikation erfolgt, führt ebenso wenig zu einer anderen Beurteilung wie der Umstand, dass die Rabatt-Plattform der D1 von einer Telefongesellschaft betrieben und der ermittelte Rabatt in Form der Verrechnung mit der Telefonrechnung des Kunden gewährt wird. Auch wenn die Rabatt-Plattform nach der D1 für die automatische Rufnummernidentifikation und die Verrechnung des Rabatts mit der

Telefonrechnung über bestimmte technische Einrichtungen verfügen muss, ändert dies nichts daran, dass sie sich in ihrer Funktion nicht von der Datensammelstation des Streitpatents unterscheidet, für die im Übrigen in Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht festgelegt ist, welchen technischen Anforderungen sie in Bezug auf die Identifizierung der Kunden und die Art der Rabattgewährung im Einzelnen entsprechen muss.

12 bb) Nach dem gegebenen Sach- und Streitstand hätten auch die Erwägungen des Patentgerichts, dass es für den Fachmann nahelag, das in der D1 beschriebene Rabattsystem so abzuwandeln, dass die Identifizierung des Kunden nicht ausschließlich über eine automatische Rufnummernidentifizierung erfolgt, sondern wie in Merkmal 2.2.2 vorgesehen über vom Kunden selbst eingegebene, ihn kennzeichnende Daten, einer Nachprüfung im Berufungsverfahren standgehalten. Für einen Fachmann mit Kenntnissen auf dem Gebiet der Entwicklung IT-gestützter Kundenbindungssysteme ist ohne weiteres erkennbar, dass die Abrechnung eines Rabatts nicht über einen automatisch identifizierten Telefonanschluss in Form einer Verrechnung mit der für diesen Anschluss anfallenden Telefonrechnung erfolgen muss. Der Betreiber eines Rabattsystems entscheidet vielmehr nach kaufmännischer Zweckmäßigkeit, wem er einen Rabatt zugeordnet wissen will. Definiert er den rabattberechtigten Kunden nicht über die Anschlussinhaberschaft, sondern über andere Kriterien, liegt es für den Fachmann auf der Hand, das Rabattsystem so auszugestalten, dass der Kunde neben dem Rabattcode auch einen persönlichen Kundencode eingeben kann, über den ihm die für seine Einkäufe zustehenden Rabatte individuell zugeordnet werden können.

13 b) Vor diesem Hintergrund hätte auch die Einschätzung des Patentgerichts, dass der Gegenstand von Patentanspruch 23 und von Patentanspruch 25 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, der Nachprüfung im Beru-

fungsverfahren standgehalten. Diese Verwendungsansprüche enthalten gegenüber Patentanspruch 1 keine zusätzlichen technischen Merkmale, die die Patentfähigkeit hätten begründen können.

Meier-Beck

Gröning

Hoffmann

Kober-Dehm

Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 03.03.2016 - 2 Ni 15/14 (EP) -