



# **BUNDESGERICHTSHOF**

**IM NAMEN DES VOLKES**

**URTEIL**

X ZR 109/18

Verkündet am:  
15. Dezember 2020  
Anderer  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher und die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann, Dr. Deichfuß und Dr. Rensen

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 14. Dezember 2017 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 10 2004 026 183 (Streitpatents), das am 26. Oktober 2006 angemeldet wurde und ein Verfahren zur Verwaltung und Präsentation von Information betrifft. Das Streitpatent umfasst 16 Patentansprüche von denen Patentanspruch 1 lautet:

Verfahren zur Verwaltung und Präsentation von Information, bei welchem unter Rückgriff auf eine übergeordnete Informationsquelle (8) in einem Zentralserver (2) ein Informationspool (6) angelegt wird und bei welchem durch ein Benutzerterminal (4) zur Erlangung von Information aus dem Informationspool (6) auf den Zentralserver (2) zugegriffen wird, dadurch gekennzeichnet,

- dass durch das Benutzerterminal (4) selbsttätig in regelmäßigen Zeitabständen eine anhand eines benutzerspezifisch einstellbaren, mindestens ein Suchschema umfassenden Suchprofils (P) spezifizierte Suchanfrage (A) an einen Zentralserver (2) gestellt wird,
- dass durch den Zentralserver (2) aus dem Informationspool (6) in Antwort auf die Suchanfrage (A) eine dieser entsprechende Informationsauswahl (I) ermittelt und an das Benutzerterminal (4) übermittelt wird,
- dass durch das Benutzerterminal (4) das Suchprofil (P) und/oder die lokal hinterlegte Informationsauswahl (I) mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten verknüpft wird und
- dass die Informationsauswahl (I) in dem Benutzerterminal (2) lokal hinterlegt sowie auf Anfrage eines Benutzers dargestellt wird.

2 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus und sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit vier Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise mit ihrem ersten erstinstanzlichen Hilfsantrag sowie drei neuen Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

- 4 Die zulässige Berufung ist unbegründet.
- 5 I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Beschaffung und Darstellung von Informationen mit Hilfe eines zentralen Servers.
- 6 1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, bekannte Internet-Suchmaschinen übermittelten oft eine unüberschaubare Vielzahl von potenziell relevanten Dokumenten, von denen sich für den Benutzer die meisten als irrelevant oder veraltet herausstellten. Die Informationsgewinnung erweise sich insbesondere dann als vergleichsweise zeitaufwendig, wenn der Benutzer die gleiche Information wie zum Beispiel eine örtliche Wetterprognose regelmäßig einhole und daher an sich genau wisse, wie er zu dieser Information kommen könne.
- 7 2. Der Erfindung liegt vor diesem Hintergrund das technische Problem zugrunde, die Verwaltung und Präsentation von Information besonders effektiv und einfach zu gestalten.
- 8 3. Zur Lösung schlägt Patentanspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:
- 1.1 Das Verfahren dient der Verwaltung und Präsentation von Information.
  - 1.2 Unter Rückgriff auf eine übergeordnete Informationsquelle (8) wird in einem Zentralserver (2) ein Informationspool (6) angelegt.
  - 1.3 Durch ein Benutzerterminal (4) wird zur Erlangung von Informationen aus dem Informationspool (6) auf den Zentralserver (2) zugegriffen.

- 1.3.1 Das Benutzerterminal (4) stellt selbsttätig in regelmäßigen Zeitabständen eine Suchanfrage (A) an einen Zentralserver (2).
- 1.3.1.1 Die Suchanfrage wird anhand eines benutzerspezifisch einstellbaren, mindestens ein Suchschema umfassenden Suchprofils (P) spezifiziert.
- 1.3.2 Der Zentralserver (2) ermittelt aus dem Informationspool (6) in Antwort auf die Suchanfrage (A) eine dieser entsprechende Informationsauswahl (I) und übermittelt diese an das Benutzerterminal (4).
- 1.3.3 Das Benutzerterminal (4) verknüpft das Suchprofil (P) und/oder die lokal hinterlegte Informationsauswahl (I) mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten.
- 1.3.4 Die Informationsauswahl (I) wird in dem Benutzerterminal (2) lokal hinterlegt sowie auf Anfrage eines Benutzers dargestellt.

9                    4.     Patentanspruch 9 schützt eine näher spezifizierte Vorrichtung, die zur Ausführung eines solchen Verfahrens geeignet ist. Wie das Patentgericht zutreffend und insoweit nicht angegriffen ausgeführt hat, ist dieser Gegenstand nicht anders zu beurteilen als derjenige von Patentanspruch 1, weil die Merkmale in allen wesentlichen Punkten übereinstimmen und die in Patentanspruch 9 zusätzlich vorgesehene lokale Speicherung des Suchprofils auch in den maßgeblichen Entgegenhaltungen vorgesehen ist.

10                   5.     Das Patentgericht hat den relevanten Fachmann zutreffend als einen Informatiker mit Hochschulabschluss definiert, der über mehrjährige Berufserfahrung im Zusammenhang mit Client-Server-Systemen und einer damit einhergehenden Informationsverteilung verfügt.

11 Aus den Darlegungen der Berufung, wonach als relevantes Fachgebiet die  
internetbasierte Informationsbeschaffung (web information retrieval) anzusehen  
sei, ergibt sich insoweit keine abweichende Beurteilung. Diesem Vorbringen ist  
allenfalls zu entnehmen, dass der relevante Fachmann gerade auf dem genann-  
ten Gebiet über besonders gute Kenntnisse verfügt, nicht aber, dass er einer  
grundlegend anderen Fachrichtung angehört.

12 6. Einige Merkmale bedürfen näherer Betrachtung.

13 a) Der in nahezu allen Merkmalen verwendete Begriff "Information" ist,  
wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, weit zu verstehen.

14 Nach den insoweit nicht angegriffenen Ausführungen des Patentgerichts  
unterscheidet sich der Begriff "Information" nach dem allgemeinen Verständnis  
in der Informationstechnik von dem noch weiteren Begriff "Daten" dadurch, dass  
Informationen einen Kontext enthalten. Die Berufung zeigt keine Anhaltspunkte  
auf, die nahelegen könnten, dass das Streitpatent den Begriff in abweichendem  
Sinne verwendet und die Verwaltung und Präsentation von Daten ohne Kontext  
betrifft.

15 b) Ebenfalls weit gefasst ist der in Merkmal 1.2 verwendete Begriff  
"übergeordnete Informationsquelle".

16 In der Beschreibung des Streitpatents wird als Beispiel für eine solche  
Informationsquelle das Internet benannt. Dieses Beispiel ist nicht abschließend  
und hat in Patentanspruch 1 in dieser konkreten Form keinen Niederschlag ge-  
funden.

17 c) Als Rückgriff auf eine übergeordnete Informationsquelle im Sinne  
von Merkmal 1.2 hat das Patentgericht zutreffend jede Verbindung zwischen dem  
Zentralserver und einer Quelle weitergehender Informationen gesehen, bei der  
Informationen an den Zentralrechner zum Zwecke des Anlegens, Erweiterns oder  
Aktualisierens des dort bereitgestellten Informationspools übermittelt werden.

18 Merkmal 1.2 normiert keine konkreten Vorgaben hinsichtlich des Zeitpunkts, der Voraussetzungen und der Initiierung einer solchen Informationsübermittlung.

19 Entgegen der Auffassung der Berufung führt die Verwendung der Begriffe "zurückgreifen" (Abs. 11, 19) bzw. "Rückgriff" (Abs. 37) in der Beschreibung des Streitpatents im Zusammenhang mit Situationen, in denen der zentrale Server übergeordnete Informationsquellen heranzieht, weil eine Anfrage mit den im Informationspool hinterlegten Informationen nicht hinreichend beantwortet werden kann, nicht zu einer engeren Auslegung von Merkmal 1.2.

20 In der geschilderten Situation bietet sich eine Kontaktaufnahme des Servers zu übergeordneten Informationsquellen allerdings in der Regel an, damit der Server die an ihn gerichtete Anfrage beantworten kann. Merkmal 1.2 betrifft aber nicht - jedenfalls nicht nur - die Ergänzung des Informationspools im Zusammenhang mit einer an den Server gerichteten Abfrage, sondern dessen Anlegen. Für das Anlegen des Pools ist es grundsätzlich unerheblich, ob der Server die Informationen bei einer anderen Quelle anfordert oder ob die Informationen von einer anderen Stelle aus auf den Server aufgespielt werden. Demgemäß verwendet die Beschreibung des Streitpatents im Zusammenhang mit dem Anlegen des Pools den Begriff "hinterlegen" (Abs. 10, 11).

21 Bei dieser Ausgangslage kann dem Umstand, dass Merkmal 1.2 abweichend von der Beschreibung auch für das Anlegen des Informationspools den Begriff "Rückgriff" verwendet, nicht entnommen werden, dass auch der Abruf von Daten zum Anlegen des Pools zwingend vom Server ausgehen muss. Da Patentanspruch 1 anders als die Beschreibung nicht zwischen Anlegen und Ergänzung unterscheidet, folgt daraus vielmehr, dass die nähere Ausgestaltung in beiden Situationen dem Fachmann überlassen bleibt.

22           d) Die in Merkmal 1.3.4 vorgesehene lokale Hinterlegung der Informationsauswahl und deren Darstellung auf Anfrage des Benutzers dienen dem in der Beschreibung des Streitpatents formulierten Ziel, die Informationsgewinnung stark zu vereinfachen.

23           Erreicht wird dieses Ziel dadurch, dass die Informationen auf Anfrage des Benutzers aus dem lokalen Speicher bezogen werden können, ein vorheriger Zugriff auf den Zentralserver oder übergeordnete Informationsquellen in dieser Situation also nicht erforderlich ist. Um dies zu ermöglichen, muss die lokale Hinterlegung schon aufgrund der vom Benutzerterminal selbsttätig gestellten Suchanfrage erfolgen.

24           In welcher Weise die Hinterlegung und Darstellung erfolgen, überlässt das Streitpatent dem Fachmann.

25           II. Das Patentgericht hat sein Urteil im Wesentlichen wie folgt begründet:

26           Die US-amerikanische Offenlegungsschrift 2002/0068585 (D1) offenbare die Merkmale 1.1 bis 1.3.2, das Merkmal 1.3.4 und eine von drei in Merkmal 1.3.3 vorgesehenen Varianten, nämlich die Verknüpfung des Suchprofils mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten.

27           Die zweite in Merkmal 1.3.3 vorgesehene Variante, nämlich die Verknüpfung der lokal hinterlegten Informationsauswahl mit benutzerindividuellen Daten, sei in der US-amerikanischen Patentschrift 6 405 034 (D4) offenbart. Der Fachmann habe Anlass gehabt, das aus D1 bekannte Verfahren um diese Funktionalität zu ergänzen, um die Suche nach auf den Benutzer zugeschnittenen Informationen durch erlernte Suchmuster und historische Daten zu unterstützen und damit die Qualität der Informationssuche zu verbessern. Bei der damit nahegelegten Vorgehensweise würden sowohl das Suchprofil als auch die lokal hinterlegte Informationsauswahl mit benutzerindividuellen Daten verknüpft, wie dies die dritte Variante von Merkmal 1.3.3 vorsehe.



28            Der Gegenstand des Streitpatents sei auch in der Fassung des Hilfsan-  
trags 1 nicht patentfähig. Das mit diesem Hilfsantrag auf einen Zugriff auf das  
Internet konkretisierte Merkmal 1.2' finde sich sowohl in D1 als auch in D4 wieder.

29            III.       Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren stand.

30            Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist sowohl in der erteilten Fassung  
als auch in der Fassung des Hilfsantrags 1 nicht patentfähig.

31            1.        Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass D1  
den Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 in der ersten Vari-  
ante vollständig offenbart.

32            a)        D1 offenbart ein intelligentes mobiles Informationssystem, das auf  
einem Server nach Informationen sucht, die in Beziehung zum aktuellen Standort  
des Benutzers stehen.

33            Bei einer als bevorzugt bezeichneten Ausführungsform ermittelt das mo-  
bile Endgerät seinen Standort mit Hilfe des Global Positioning System (GPS).  
Diese Standortinformation, ein Suchradius und die eigentliche Suchanfrage wer-  
den über das Internet an einen Server übermittelt. Optional können zusätzlich  
frühere Suchanfragen übermittelt oder auf dem Server hinterlegt werden; dann  
nimmt der Server die Ergebnisse der früheren Anfragen von seiner Antwort auf  
die aktuelle Anfrage aus (Abs. 34-36). Um eine schnellere Übermittlung zu er-  
möglichen, können optional Vorhersagemechanismen vorhanden sein, die ab-  
schätzen, wann die nächste Abfrage erfolgen wird. Dies kann dadurch gesche-  
hen, dass Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung erfasst und daraus der vo-  
raussichtliche Standort der nächsten Abfrage errechnet wird (Abs. 37 f.).

34            Als in Frage kommende Informationen werden Informationen zu am  
Standort verfügbaren Produkten und Dienstleistungen, Preisen und Veranstal-  
tungen angeführt (Abs. 42-53), ferner in Frage kommende Partner, Arbeitsstellen

oder Ärzte, die anhand personenbezogener Daten oder des aktuellen Gesundheitszustands des Benutzers ausgewählt werden (Abs. 54-58), sowie standortbezogene Informationen über Börsenkurse, Finanzen und sonstige Nachrichtenthemen (Abs. 59-62).

35            Diese Informationen werden von einem Informationsdienstleister (information provider) mit Hilfe eines anderen Computers auf den Server aufgespielt (Abs. 28, 41).

36            Der Benutzer kann neben der Art der abzufragenden Information auch festlegen, wie oft die Abfrage erfolgen und wie groß der Suchradius sein soll (Abs. 64-68). Das System kann auch so konfiguriert werden, dass eine Abfrage abgesetzt wird, wenn der Benutzer sich an einem bestimmten Ort aufhält oder ein sonstiges Ereignis eintritt. So kann eine automatische Abfrage lokaler Wetterinformationen erfolgen, wenn der Benutzer zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr morgens seine Garage betritt. Wenn der Benutzer auf dem Weg zur Arbeit ist, können Informationen über günstige Cafés abgefragt werden (Abs. 84-86).

37            Die Ergebnisse einer Abfrage können auf dem Endgerät gespeichert werden, zum Beispiel als Termin in Outlook (Abs. 117). Sie können auch als E-Mail übermittelt oder im Internet gespeichert werden (Abs. 126).

38            b)        Damit sind die Merkmale 1.1 und 1.3 offenbart.

39            c)        Ebenfalls offenbart sind die Merkmale 1.3.1 und 1.3.1.1.

40            aa)      Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, stellen die Anfragen, die der Benutzer bei dem in D1 offenbarten System einrichten kann, um sich zum Beispiel Informationen über Produkte, Veranstaltungen, Personen oder Nachrichten zusenden zu lassen, Suchprofile im Sinne von Merkmal 1.3.1.1 dar.

41            bb)      Ebenfalls offenbart ist eine automatische Suche in regelmäßigen zeitlichen Abständen im Sinne von Merkmal 1.3.1.

42            Wie bereits oben dargelegt wurde, sieht D1 unter anderem automatische Suchanfragen vor, wenn der Benutzer innerhalb einer bestimmten Zeitspanne seine Garage betritt. Damit ist Merkmal 1.3.1 offenbart, weil die Suche täglich im gleichen Zeitraum durchgeführt wird. Dass die Durchführung von einer zusätzlichen Bedingung abhängt und diese Bedingung auch dafür ausschlaggebend ist, zu welchem genauen Zeitpunkt innerhalb der definierten Zeitspanne die Suche stattfindet, ist unerheblich. Dies sind zusätzliche Ausgestaltungen, die Merkmal 1.3.1 nicht ausschließt.

43            d)        Entgegen der Auffassung der Berufung ist auch Merkmal 1.2 offenbart.

44            Wie bereits oben dargelegt wurde, setzt ein Rückgriff im Sinne dieses Merkmals nicht zwingend voraus, dass der Server die Informationen bei einer anderen Quelle anfordert. Vielmehr kann der Informationspool auch dadurch angelegt werden, dass die Informationen von einer anderen Stelle aus auf den Server aufgespielt werden. Diese Vorgehensweise ist in D1 offenbart.

45            Wie auch die Berufung im Ansatz nicht verkennt, werden bei dem in D1 offenbarten System auf dem Server Informationen gespeichert, die dieser zur Beantwortung der an ihn gerichteten Anfragen einsetzt. Dies ist ein Informationspool im Sinne von Merkmal 1.2. Dass D1 diesen Begriff nicht verwendet, sondern von Datenbanken spricht, begründet in der Sache keinen Unterschied.

46            e)        Ebenfalls offenbart ist Merkmal 1.3.4.

47            Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Ausführungen zur Möglichkeit einer Speicherung als Outlook-Kalendereintrag (Abs. 117) dahin zu verstehen sind, dass das System die Speicherung automatisch vornimmt, oder ob die Speicherung erst durch den Benutzer erfolgt, nachdem ihm das Suchergebnis angezeigt worden ist. Jedenfalls bei der an anderer Stelle beschriebenen Übersendung des Suchergebnisses als E-Mail (Abs. 126) kann die Nachricht schon zu

einem Zeitpunkt gespeichert werden, in dem der Benutzer sie noch nicht geöffnet hat.

48 Dass der Benutzer sein Gerät mit einem E-Mail-Server verbinden muss, um E-Mails empfangen zu können, steht der Offenbarung von Merkmal 1.3.4 entgegen der Auffassung der Berufung nicht entgegen. Auch das Streitpatent setzt voraus, dass das Gerät des Benutzers mit dem Server verbunden ist, wenn die Information übermittelt und lokal hinterlegt wird. Ausschlaggebend ist, dass die lokale Speicherung bereits zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Benutzer die übermittelte Information noch nicht abgefragt hat. Diese Voraussetzung ist auch bei der Übersendung der Informationen mit einer E-Mail-Nachricht erfüllt, die der Benutzer erst zu einem späteren Zeitpunkt öffnet.

49 f) Merkmal 1.3.3 ist, wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend entschieden hat, in D1 offenbart, soweit es um die Verknüpfung des Suchprofils mit lokal hinterlegten benutzerindividuellen Daten geht.

50 Eine solche Verknüpfung erfolgt, wie das Patentgericht zu Recht ausgeführt hat, wenn der momentane Aufenthaltsort in eine Suchanfrage aufgenommen wird.

51 g) Die beiden anderen Varianten, die die Beklagte nach den tatbestandlichen Feststellungen des Patentgerichts in erster Instanz hilfsweise auch isoliert verteidigt hat, sind, wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend entschieden hat, in D1 nicht offenbart.

52 Wie bereits oben dargelegt wurde, sieht D1 zwar die lokale Hinterlegung von übermittelten Informationen vor. Eine Verknüpfung dieser Informationen mit benutzerindividuellen Daten ist hingegen nicht offenbart. Die Verknüpfung erfolgt schon bei der Anfrage an den Server, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die vom Server übermittelten Informationen noch nicht lokal hinterlegt sind.

53           2.       Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die  
Verknüpfung von lokal hinterlegten Informationen und benutzerindividuellen Da-  
ten dem Fachmann ausgehend von D1 durch D4 nahegelegt war.

54           a)       D4 betrifft ein adaptives System zum Abruf von Kommunika-  
tions-  
daten.

55           In der Beschreibung von D4 wird ausgeführt, im Stand der Technik seien  
mobile Kommunikationsgeräte wie Pager oder Mobiltelefone bekannt, die es dem  
Benutzer ermöglichen, bestimmte Suchpräferenzen zu programmieren. Diese  
Geräte wiesen den Nachteil auf, dass sie sich nicht an persönliche Präferenzen  
des Benutzers anpassten. Wünschenswert seien Systeme, die zum Beispiel  
Suchgewohnheiten oder historische Datenmuster nutzten, um die Suche zu per-  
sonalisieren (Sp. 1 Z. 41-50).

56           Zur Lösung dieses Problems schlägt D4 ein System vor, bei dem ein Kom-  
munikationsgerät wie zum Beispiel ein Mobiltelefon, ein Handheld Computer, ein  
Laptop oder ein stationärer Computer Abfragen an ein servergestütztes Such-  
system senden kann. Dieses Gerät hält Präferenzdaten in einem dafür vorgese-  
henen Speicher vor (Sp. 3 Z. 30-34). Diese Daten können häufig ausgewählte  
Optionen, bevorzugte Restaurants oder Geschäfte oder sonstige Vorlieben des  
Benutzers umfassen (Sp. 4 Z. 10-26). Zusätzlich können die aktuelle Position  
oder Angaben zu Zeit, Temperatur oder anstehenden Terminen gespeichert wer-  
den (Sp. 4 Z. 27-33).

57           Der Server kann lokal oder entfernt positioniert (Sp. 5 Z. 2 f.) und mit einer  
Vielzahl von Datenbanken verbunden sein, die auch auf anderen Servern ange-  
ordnet sein können (Sp. 5 Z. 44-50).

58           Nach dem Aufbau einer Verbindung übersendet der Server dem Endgerät  
eine Liste mit zur Auswahl stehenden Möglichkeiten. Wenn sich der Benutzer für  
eine dieser Möglichkeiten entscheidet, werden diese Daten mit lokal gespeicher-

ten Präferenzdaten angereichert und die so ergänzten Daten an den Server übermittelt (Sp. 6 Z. 21-37). Der Server führt anhand dieser Daten eine Suche aus und übermittelt das Ergebnis an das Endgerät (Sp. 6 Z. 38-58). Dieses zeigt ausgewählte Teile der Daten an und speichert ausgewählte Teile, damit der Benutzer für gewisse Zeit darauf zugreifen kann (Sp. 6 Z. 58-65). Bestimmte Teile der Daten werden ferner verwendet, um den Präferenzspeicher zu aktualisieren und zu verfeinern (Sp. 6 Z. 66 bis Sp. 7 Z. 3).

59           b)     Damit ist, wie das Patentgericht zutreffend und insoweit nicht angegriffen ausgeführt hat, eine Verknüpfung von lokal hinterlegten Informationen mit benutzerindividuellen Daten im Sinne von Merkmal 1.3.3 offenbart.

60           c)     Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Fachmann Anlass hatte, das in D1 offenbarte System um diese Funktion zu erweitern.

61           D1 verfolgt das Ziel, die Informationsgewinnung möglichst gut an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers anzupassen. Ausgehend von dieser Zielsetzung hatte der Fachmann Anlass, nach Möglichkeiten zu suchen, den in D1 erreichten Stand weiter zu verbessern. Auf der Suche nach solchen Möglichkeiten bot sich ein Rückgriff auf D4 an, weil diese Entgegenhaltung ähnliche Ziele verfolgt. Aus der Kombination beider Entgegenhaltungen ergab sich für den Fachmann die Anregung, die gespeicherten benutzerindividuellen Daten durch Kombination mit einer lokal gespeicherten Informationsauswahl zu ergänzen und zu verfeinern.

62           3.     Hinsichtlich des mit Hilfsantrag 1 verteidigten Gegenstands ergibt sich keine abweichende Beurteilung.

63           a)     Nach Hilfsantrag 1 sollen in Merkmal 1.2 die Wörter "auf eine übergeordnete Informationsquelle (8)" ersetzt werden durch "auf das Internet".

64 Entgegen der Auffassung der Berufung hat diese Änderung nicht zur  
Folge, dass der Zugriff auf das Internet vom Server ausgehen muss, ein Aufspie-  
len von Daten von einer anderen Stelle aus also ausgeschlossen wäre. Auch  
nach der geänderten Fassung betrifft Merkmal 1.2 das Anlegen des Informati-  
onspools. Dieses erfolgt auch dann unter Rückgriff auf das Internet, wenn die  
Daten von einer anderen Stelle aus über das Internet aufgespielt werden.

65 b) Damit ist der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand aus densel-  
ben Gründen nahegelegt wie der Gegenstand der erteilten Fassung.

66 Bei dem in D1 offenbarten System erfolgt das Anlegen des Informations-  
pools auf dem Server ebenfalls über das Internet.

67 IV. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung der Hilfsan-  
träge 2 bis 4 hat ebenfalls keinen Erfolg.

68 1. Die Verteidigung mit Hilfsantrag 2 ist nicht zulässig, da die Klägerin  
ihr nicht zugestimmt hat und sie auch nicht sachdienlich ist.

69 a) Nach Hilfsantrag 2 soll Patentanspruch 1 um das folgende Merkmal  
ergänzt werden:

1.2.1 Der Rückgriff auf die übergeordnete Informationsquelle (8)  
erfolgt dann, wenn der Zentralserver (2) mit der im Infor-  
mationspool (6) hinterlegten Information die Suchanfrage  
nicht hinreichend beantworten kann.

70 b) Dies ist nicht sachdienlich, weil die Beklagte bereits in erster Instanz  
Anlass hatte, das Patent gegebenenfalls in dieser Fassung zu verteidigen.

71 Die hilfsweise Verteidigung des angegriffenen Patents mit geänderten An-  
sprüchen in der Berufungsinstanz kann regelmäßig nicht mehr als sachdienlich  
im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, wenn der Beklagte  
dazu bereits in erster Instanz Veranlassung hatte. Ein solcher Anlass ergibt sich  
regelmäßig dann, wenn die geänderte Fassung einem Gesichtspunkt Rechnung

tragen soll, der sich bereits aus dem vom Patentgericht gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis ergibt (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 Rn. 26 - Telekommunikationsverbindung; Urteil vom 15. Februar 2018 - X ZR 35/16, Rn. 52).

72            Im Streitfall hat das Patentgericht in dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis ausgeführt, dass D1 die Lehre des Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich treffen dürfte. Zur Begründung hat es unter anderem dargelegt, Merkmal 1.2 sei in D1 dadurch offenbart, dass ein Internetdienstleister den Server mit Informationen versorgt.

73            Dieser Hinweis gab der Beklagten Veranlassung, Patentanspruch 1 gegebenenfalls zu ergänzen, wenn sie die geschützte Lehre von der in D1 offenbarten Lösung abgrenzen wollte. Es bleibt der Beklagten zwar unbenommen, der vom Patentgericht vertretenen Auslegung entgegenzutreten und geltend zu machen, dass zum Anlegen des Informationspools schon nach der erteilten Fassung eine Abfrage des Servers erforderlich ist. Sie musste aufgrund des Hinweises aber die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Patentgericht dieser Argumentation nicht beitreten wird, und hatte deshalb Anlass zu entsprechenden Hilfsanträgen.

74            2.        Die Verteidigung mit den Hilfsanträgen 3 und 4 ist aus denselben Gründen unzulässig wie diejenige mit Hilfsantrag 2.

75            a)        Nach diesen Hilfsanträgen soll Patentanspruch 1 um Merkmale ergänzt werden, die in der erteilten Fassung in den Patentansprüchen 10, 11 und 12 bzw. in Patentanspruch 4 vorgesehen sind.

76            Auch hierzu hatte die Beklagte bereits in erster Instanz Anlass, nachdem das Patentgericht in dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis mitgeteilt hatte, dass der Gegenstand der erteilten Fassung nicht patentfähig sein dürfte.



77            b)     Dass die Beklagte mit diesen Hilfsanträgen Merkmale aufgreift, die bereits in Unteransprüchen der erteilten Fassung vorgesehen sind, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

78            Nach den tatbestandlichen Feststellungen des Patentgerichts hat die Beklagte den Gegenstand dieser Unteransprüche in erster Instanz nicht isoliert verteidigt. Die Verteidigung dieser Gegenstände in zweiter Instanz ist deshalb ein neues Verteidigungsmittel im Sinne des § 117 PatG (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 Rn. 27 f. - Telekommunikationsverbindung).

79            V.     Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Grabinski

Hoffmann

Deichfuß

Rensen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.12.2017 - 2 Ni 27/16 -