

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02 vom 22. März 2006

T 388/04 - 3.5.02

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. Wheeler

Mitglieder: M. Ruggiu

P. Mühlens

Anmelder: Pitney Bowes Inc.

Stichwort: unzustellbare Postsendungen/PITNEY BOWES

Artikel: 52 (2) und (3) EPÜ

Schlagwort: "patentfähige Erfindungen - geschäftliche Tätigkeiten, Umfang des Patentierungsverbots"

Leitsätze

I. Die Frage, in welchem Umfang Gegenstände oder Tätigkeiten nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind, unterscheidet sich gedanklich von der Frage nach der erfinderischen Tätigkeit und kann unabhängig von dieser betrachtet werden.

II. Gegenstände oder Tätigkeiten, die nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind, bleiben auch dann ausgeschlossen, wenn sie die Möglichkeit implizieren, dass nicht angeführte technische Mittel verwendet werden.

III. Gegenstände oder Tätigkeiten können auch dann nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen werden, wenn sie einen praktischen Nutzen haben.

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde der Anmelderin richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 99126154.6.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag bzw. den vier zu diesem Zeitpunkt aktenkundigen Hilfsanträgen nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sei.

III. Am 22. März 2006 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Hauptantrags oder des mit der Beschwerdebegründung eingereichten ersten oder zweiten Hilfsantrags.

(062220008)

IV. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt (die Bezugszeichen a bis e wurden von der Kammer hinzugefügt):

- a) "Verfahren zur senderseitigen Bearbeitung einer Mitteilung eines Postdienstes, die besagt, dass eine an einen Empfänger adressierte Postsendung unzustellbar ist, und einen Vermerk dazu enthält, weshalb der Postdienst die Postsendung nicht zustellen konnte, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:
- b) Vorgabe eines Vertrauensschwellwertes, bei dessen Erreichen die Durchsuchung einer vorgegebenen Gruppe von Datenquellen abgebrochen wird,
- c) auf der Grundlage des Vermerks des Postdienstes Auswahl eines Suchmusters aus einer Vielzahl an Suchmustern, die jeweils aus mindestens einem Suchprozess mit einem vorgegebenen Suchziel bestehen, wobei jeder Art von Vermerk eines der Suchmuster zugeordnet ist und jeder Suchprozess so programmiert ist, dass er mindestens eine der Datenquellen durchsucht, und
- d) Ausführung des ausgewählten Suchmusters, wobei sich ein Erfolgsfaktor ausgehend von einem Basiswert auf der Grundlage der sofortigen Ergebnisse des ausgeführten Suchmusters ändert,
- e) wobei die Ausführung des Suchmusters abgebrochen wird, wenn der Erfolgsfaktor den Vertrauensschwellwert erreicht."

Die Ansprüche 2 bis 5 des Hauptantrags hängen von Anspruch 1 ab.

V. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags lautet wie folgt (die Bezugszeichen a bis h wurden von der Kammer hinzugefügt):

- a) "Verfahren zur senderseitigen Bearbeitung einer Mitteilung eines Postdienstes, die besagt, dass eine an einen Empfänger adressierte Postsendung unzustellbar ist, und einen Vermerk dazu enthält, weshalb der Postdienst die Postsendung nicht zustellen konnte, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:
- f) Übermittlung einer Suchanfrage mit Informationen dazu, weshalb der Postdienst die Postsendung nicht zustellen konnte, vom Sender an eine Datenzentrale mit zusammengeführten Empfängerdaten,
- b) Vorgabe eines Vertrauensschwellwertes, bei dessen Erreichen die Durchsuchung einer vorgegebenen Gruppe von Datenquellen abgebrochen wird,
- c) auf der Grundlage des Vermerks des Postdienstes Auswahl eines Suchmusters aus einer Vielzahl an Suchmustern, die jeweils aus mindestens einem Suchprozess mit einem vorgegebenen Suchziel bestehen, wobei jeder Art von Vermerk eines der Suchmuster zugeordnet ist und jeder Suchprozess so programmiert ist, dass er mindestens eine der Datenquellen durchsucht, und
- d) Ausführung des ausgewählten Suchmusters, wobei sich ein Erfolgsfaktor ausgehend von einem Basiswert auf der Grundlage der sofortigen Ergebnisse des ausgeführten Suchmusters ändert,
- e) wobei die Ausführung des Suchmusters abgebrochen wird, wenn der Erfolgsfaktor den Vertrauensschwellwert erreicht,
- g) nach Beendigung oder Abbruch des Suchmusters Übermittlung von Informationen, einschließlich des Suchergebnisses, von der Datenzentrale mit den zusammengeführten Empfängerdaten an den Sender und
- h) erneute Versendung der Postsendung an eine berichtigte Zustelladresse, sofern das Suchergebnis eine solche beinhaltet."

Die Ansprüche 2 bis 5 des ersten Hilfsantrags hängen von Anspruch 1 ab.

(062220008)

VI. Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags lautet wie folgt (die Bezugszeichen a bis i wurden von der Kammer hinzugefügt):

- a) "Verfahren zur senderseitigen Bearbeitung einer Mitteilung eines Postdienstes, die besagt, dass eine an einen Empfänger adressierte Postsendung unzustellbar ist, und einen Vermerk dazu enthält, weshalb der Postdienst die Postsendung nicht zustellen konnte, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:
- f) Übermittlung einer Suchanfrage mit Informationen dazu, weshalb der Postdienst die Postsendung nicht zustellen konnte, vom Sender an eine Datenzentrale mit zusammengeführten Empfängerdaten,
- b) Vorgabe eines Vertrauensschwellwertes, bei dessen Erreichen die Durchsuchung der Datenquellen abgebrochen wird,
- c) auf der Grundlage des Vermerks des Postdienstes Auswahl eines Suchmusters, das aus einer Vielzahl von Suchprozessen mit einem vorgegebenen Suchziel besteht, wobei jeder Suchprozess so programmiert ist, dass er mindestens eine der Datenquellen durchsucht, und
- d) Ausführung des Suchmusters, wobei sich ein Erfolgsfaktor ausgehend von einem Basiswert auf der Grundlage der sofortigen Ergebnisse des ausgeführten Suchmusters ändert,
- e) wobei die Ausführung des Suchmusters abgebrochen wird, wenn der Erfolgsfaktor den Vertrauensschwellwert erreicht,
- g) nach Beendigung oder Abbruch des Suchmusters Übermittlung von Informationen, einschließlich des Suchergebnisses, von der Datenzentrale mit den zusammengeführten Empfängerdaten an den Sender,
- i) wobei zumindest einige der Suchprozesse eines Suchmusters parallel ausgeführt werden, und
- h) erneute Versendung der Postsendung an eine berichtigte Zustelladresse, sofern das Suchergebnis eine solche beinhaltet."

Die Ansprüche 2 bis 4 des zweiten Hilfsantrags hängen von Anspruch 1 ab.

VIII. Die Beschwerdeführerin brachte im Wesentlichen folgende Argumente vor:

Anspruch 1 aller Anträge definiere eine Reihe von Verfahrensschritten zur verbesserten Zustellung von Postsendungen. Ein Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit sei nicht erhoben worden. Einziger Streitpunkt des vorliegenden Falls sei der "technische Charakter" des beanspruchten Gegenstands. Die Zustellung einer Postsendung sei ein physikalischer Prozess, der "gemessen" werden könne. Mit anderen Worten könne in jedem Einzelfall mittels objektiver Kriterien festgestellt werden, ob die Postsendung zugestellt worden sei oder nicht. Aus diesem Grund sei die Zustellung von Postsendungen als technisches Verfahren zu betrachten. In vielen Fällen, in denen eine Postsendung nach einem erfolglosen Zustellversuch an den Sender zurückgehe, wäre eine Zustellung möglich gewesen, da die Adresse eigentlich richtig gewesen sei oder hätte berichtigt werden können. Die erfindungsgemäß ausgeführten Verfahrensschritte zielten auf die Lösung eines konkreten Problems aus der Realität ab (nicht zugestellte Postsendungen). Teil der Erfindung sei eine systematischere Gestaltung der Suche nach der richtigen Adresse. Das Erfindungsergebnis sei eine neue Information, die zur Lösung des Problems verwendet werden und für eine richtige Zustellung der Postsendung sorgen könne. Ohne das erfindungsgemäße Verfahren gehe die Postsendung an den Sender zurück und erfülle ihren Zweck nicht. Bei Anwendung der Erfindung könne die Postsendung richtig adressiert und somit auf effiziente Weise zugestellt werden. Die Erfindung leiste also zweifellos einen nützlichen Beitrag zur Postzustellung und sei nicht nur rein abstrakter oder geistiger Natur.

In der Anmeldung sei zugegebenermaßen nicht ausdrücklich angegeben, dass die Verfahrensschritte gemäß Anspruch 1 von einem Computer oder Prozessor ausgeführt würden. Allerdings käme ein Fachmann beim Lesen der Anmeldung unweigerlich zu dem Schluss, dass jeder Verfahrensschritt der beanspruchten Erfindung und jeder Schritt des in Abbildung 2 der Anmeldung dargestellten Ablaufs von einem Computer auszuführen sei, auch wenn gewisse Schritte, wie die Übermittlung der Suchanfrage, grundsätzlich ebenso manuell vorgenommen werden könnten. Selbst wenn einige Verfahrensschritte manuell durchgeführt würden, bedeute dies nicht zwangsläufig, dass der Gegenstand nicht technisch sei.

(062220008)

Gemäß Nr. 4.5 der Entscheidungsgründe in der Sache T 258/03 ("Hitachi") sei hinsichtlich des Erfindungsbegriffs im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ das Vorliegen eines technischen Charakters maßgebend, der durch die physikalischen Merkmale eines Gegenstands oder die Natur einer Tätigkeit impliziert oder einer nichttechnischen Tätigkeit durch die Verwendung technischer Mittel verliehen werden könne. Insbesondere könne die Verwendung technischer Mittel nicht als Nichterfindung als solche im Sinne des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ angesehen werden. Aktivitäten, die unter den Begriff einer Nichterfindung als solcher fielen, wären somit typischerweise rein abstrakte Konzepte ohne jeglichen technischen Bezug. In Nr. 4.6 der Entscheidungsgründe des "Hitachi"-Falls heiße es ferner, dass diese vergleichsweise breite Auslegung des Begriffs "Erfindung" in Artikel 52 (1) EPÜ auch Tätigkeiten einschließe, die so vertraut seien, dass ihr technischer Charakter leicht übersehen werde, wie etwa das Schreiben mit Stift und Papier. Schritt c des Anspruchs 1 aller Anträge sei in Abbildung 3 der Anmeldung dargestellt. Er umfasse die Auswahl eines Suchmusters anhand des Vermerks des Postdienstes. Schritt d aller Anträge betreffe die Ausführung des Suchmusters. Zumindest diese beiden Verfahrensschritte seien keine rein abstrakten Konzepte, sondern hinreichend technisch, so dass sie gemäß Nr. 4.5 der Entscheidungsgründe in der Sache "Hitachi" nicht unter die Ausschlussbestimmungen des Artikels 52 (2) EPÜ fielen. Weiter erhärtet werde dies durch Nr. 4.6 der Entscheidungsgründe, wonach selbst das Schreiben mit Stift und Papier technischen Charakter aufweise. Die in den Anspruch 1 des ersten und zweiten Hilfsantrags neu aufgenommenen Schritte f, g und h sähen vor, dass zwischen dem Sender und einer Datenzentrale Informationen übermittelt würden und die Postsendung erneut gesendet werde. In Anbetracht der "Hitachi"-Entscheidung seien diese Verfahrensschritte als technische Schritte anzusehen. Gemäß Schritt i, der in Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags hinzugefügt worden sei, müssten zumindest einige der Suchprozesse eines Suchmusters parallel ausgeführt werden. Mit Stift und Papier allein lasse sich Schritt i nicht ausführen. Schritt i habe somit ebenfalls technischen Charakter.

In der angefochtenen Entscheidung (Absatz 2.1, Seite 4 und 5) werde zur Beschreibung des Erfindungsgegenstands das Wort "administrativ" verwendet und implizit darauf abgehoben, dass etwas rein "Administratives" zwangsläufig nicht als Erfindung angesehen werden könne, womit offensichtlich an die Entscheidung T 931/95 ("Pensionssystem") angeknüpft werde. In diesem Fall sei Anspruch 1 auf ein Verfahren zur Steuerung eines Pensionsprogramms durch "Verwalten" mindestens eines auf einen teilnehmenden Arbeitgeber laufenden Kontos gerichtet gewesen. Der damaligen Entscheidung zufolge seien Schritte zur Verarbeitung und Bereitstellung von Informationen mit rein administrativem, versicherungsmathematischem und/oder finanziellem Charakter typische Schritte für Geschäfts- und Wirtschaftsmethoden. Die Erfindung sei daher in diesem Fall nicht über ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solche hinaus gegangen, das vom Patentschutz ausgeschlossen sei. Im vorliegenden Fall habe die Prüfungsabteilung versucht, die Argumentation der Entscheidung "Pensionssystem" anzuwenden, und dementsprechend geltend gemacht, die Schritte des vorliegenden Verfahrens hätten "administrativen" Charakter. Dieser Versuch zeuge jedoch von einem falschen Verständnis der Entscheidung "Pensionssystem" und insbesondere des Wortes "administrativ". Die Verwaltung eines auf einen teilnehmenden Arbeitgeber laufenden Kontos bedeute die Ausführung von finanz- oder kontrolltechnischen Schritten in Zusammenhang mit dem Konto. Das Ergebnis dieser Schritte sei ein ordnungsgemäß "verwaltetes" Konto und sonst nichts.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Anspruch 1 aller Anträge bezieht sich auf ein Verfahren zur senderseitigen Bearbeitung einer Mitteilung eines Postdienstes über die Unzustellbarkeit einer an einen Empfänger adressierten Postsendung. Das beanspruchte Verfahren umfasst Gegenstände oder Tätigkeiten, die dem Anschein nach typisch für Geschäftsmethoden sind, wie die Übermittlung und Sammlung von Informationen, die Festlegung von Zielen und die Entscheidung darüber, was ausgehend von den verfügbaren Informationen zu tun ist. Gemäß Artikel 52 (3) EPÜ muss deshalb untersucht werden, inwieweit sich die vorliegende europäische Patentanmeldung, insbesondere Anspruch 1 der verschiedenen Anträge, auf Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht, die nach Artikel 52 (2) EPÜ und insbesondere Artikel 52 (2) c) EPÜ (Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten) vom Patentschutz ausgeschlossen sind.

(062220008)

3. In keinem einzigen Anspruch der Anträge wird ausdrücklich ein technisches Mittel erwähnt, das zur Ausführung der genannten Tätigkeiten verwendet werden könnte. Auch in der Anmeldung als Ganzes ist keinerlei technisches Mittel beschrieben. Die Kammer räumt ein, dass zumindest einige der angegebenen Verfahrensschritte und insbesondere Schritt d normalerweise unter Verwendung eines Computers ausgeführt würden. Nach Auffassung der Kammer reicht jedoch beim beanspruchten Verfahren die bloße Möglichkeit der Verwendung eines nicht angeführten Computers zur Durchführung der Suche nicht aus, um Schritt d von einer geschäftlichen Tätigkeit als solcher zu unterscheiden. Die Übermittlung von Informationen gemäß Schritt f und g geht nach Meinung der Kammer ebenfalls nicht über eine geschäftliche Tätigkeit als solche hinaus, auch wenn zur Übermittlung technische Mittel eingesetzt werden könnten. Anderenfalls wäre keine Geschäftsmethode, die implizit mit einer durch technische Mittel ermöglichten Funktionalität arbeiten könnte, vom Patentschutz ausgeschlossen, was nach Ansicht der Kammer nicht im Sinne des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ sein kann. Ihr ist bewusst, dass nach der Entscheidung T 258/03 ("Hitachi", ABI. EPA 2004, 575) "Aktivitäten, die unter den Begriff einer Nichterfindung als solcher fallen, typischerweise rein abstrakte Konzepte ohne jeglichen technischen Bezug" wären (Nr. 4.5 der Entscheidungsgründe). Die Kammer ist der Auffassung, dass Gegenstände oder Tätigkeiten, die nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind, auch dann ausgeschlossen bleiben, wenn sie die Möglichkeit implizieren, dass nicht angeführte technische Mittel verwendet werden.

4. Die Kammer bezweifelt nicht, dass das Verfahren nach Anspruch 1 aller Anträge objektiv nachprüfbar Wirkungen erzielt. In diesem Sinne scheint es etwas "Reales" und kein rein abstraktes Konzept zu sein. Das beanspruchte Verfahren gewährleistet möglicherweise auch, dass eine Mitteilung über die Unzustellbarkeit einer Postsendung systematischer und damit zuverlässiger weiterbearbeitet wird, als wenn jedes Mal neu entschieden werden müsste, was auf eine solche Mitteilung hin zu tun ist. Die Kammer ist daher vom praktischen Nutzen des beanspruchten Verfahrens überzeugt. Hier gilt es aber nicht zu beurteilen, ob dem Verfahren nach Anspruch 1 der Nutzen fehlt, sondern vielmehr, in welchem Umfang es ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solche nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ ist. In der "Hitachi"-Entscheidung wird der Standpunkt, dass nur rein abstrakte Konzepte ohne jeglichen technischen Bezug vom Patentschutz ausgeschlossen sind, dadurch relativiert, dass bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nur diejenigen Merkmale berücksichtigt werden, die zum technischen Charakter beitragen (T 258/03, Nr. 5.3 und 5.7 der Entscheidungsgründe). Die jetzige Kammer ist ebenfalls der Auffassung, dass Gegenstände oder Tätigkeiten, die als solche unter das Patentierungsverbot von Artikel 52 (2) EPÜ fallen, selbstverständlich keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisten können. Im Hinblick auf Artikel 52 (2) und (3) EPÜ einerseits und Artikel 56 EPÜ andererseits ist die Kammer zu dem Schluss gelangt, dass sich die Frage, in welchem Umfang Gegenstände oder Tätigkeiten vom Patentschutz ausgeschlossen sind, gedanklich von der Frage nach der erfinderischen Tätigkeit unterscheidet und unabhängig von dieser betrachtet werden kann. Nach Ansicht der Kammer spricht daher nichts dagegen, vor jedweder Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zunächst zu beurteilen, inwieweit das beanspruchte Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

5. Die Prüfung der Frage, in welchem Umfang das beanspruchte Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen ist, hat Folgendes ergeben:

Das Merkmal a beschreibt die Situation, auf die mit dem beanspruchten Verfahren reagiert werden soll. Nach Einschätzung der Kammer ist die in Merkmal a beschriebene Situation eine typische Geschäftssituation.

Schritt c betrifft die Entscheidung, welches Suchmuster auf Grund der im Vermerk des Postdienstes enthaltenen Informationen gewählt werden soll. Impliziert ist, dass die verschiedenen Suchmuster, von denen eines ausgewählt werden muss, auf die Sammlung von Informationen gerichtet sind, die für die Adressierung einer Postsendung notwendig sind. Die Kammer sieht in Schritt c lediglich ein Beispiel für geschäftliche Entscheidungsfindung.

Die in Schritt d allgemein umschriebene Ausführung eines Suchmusters zur Gewinnung der entsprechenden Informationen geht nach Meinung der Kammer nicht über eine geschäftliche Tätigkeit als solche hinaus.

Schritt b, der Teil von Schritt d, der sich auf die Änderung eines Erfolgsfaktors bezieht, und Schritt e bestimmen gemeinsam, wann die Ausführung des Suchmusters abgebrochen wird. Nach Auffassung der Kammer ist dies ein Beispiel für die Festlegung eines Ziels und eine geschäftliche Entscheidungsfindung.

(062220008)

Schritt f und g betreffen beide die Übermittlung von Informationen zwischen geschäftlichen Einheiten (dem Sender und der Datenzentrale mit den zusammengeführten Empfängerdaten). Die Schritte f und g sind in den Augen der Kammer typische Geschäftstätigkeiten.

Schritt h besteht in der erneuten Versendung einer Postsendung an eine berichtigte Zustelladresse, die nach Ansicht der Kammer eine geschäftliche Tätigkeit als solche ist, auch wenn sie die Verwendung nicht angeführter technischer Mittel implizieren könnte.

Die parallele Durchführung mehrerer Suchprozesse (d. h. die gleichzeitige Abfrage verschiedener Datenquellen) ist ein Verfahren, das Zeit spart. In der Geschäftswelt ist Zeit ein wichtiger Faktor. Die Kammer hält daher auch Schritt i für eine Geschäftsmethode als solche.

6. Nach Auffassung der Kammer sind demnach sämtliche in Anspruch 1 aller Anträge angegebenen Gegenstände oder Tätigkeiten ungeachtet ihres praktischen Nutzens als besondere Fälle von Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solche zu betrachten. Die Kammer ist daher zu dem Schluss gekommen, dass der Gegenstand von Anspruch 1 aller Anträge nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ in seiner Gesamtheit vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.