

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im AB1.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 22. Juni 2006**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0476/04 - 3.5.01

Anmeldenummer: 00112082.3

Veröffentlichungsnummer: 1162554

IPC: G06F 17/60

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren, EDV-System und Computer-Programm zur Ermittlung von Boni für Aktionen von Konsumenten

Anmelder:

webmiles GmbH

Einsprechender:

-

Stichwort:

Ermittlung von Boni/WEBMILES

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 52(1), (2), (3), 56

Schlagwort:

"Technische Merkmale (bejaht)"

"Erfinderische Tätigkeit (verneint)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0258/03

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0476/04 - 3.5.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.01
vom 22. Juni 2006

Beschwerdeführer: webmiles GmbH
Ridlerstrasse 31b
D-80339 München (DE)

Vertreter: Schüll, Gottfried Hubert
COHAUSZ & FLORACK
Patent- und Rechtsanwälte
Bleichstrasse 14
D-40211 Düsseldorf (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 25. November
2003 zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 00112082.3
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Steinbrener
Mitglieder: R. Wibergh
P. Schmitz

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 00 112 082.3.

II. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende Druckschrift verwiesen:

D1: WO-A-97/22058.

III. Die Prüfungsabteilung befand, dass der Gegenstand der Ansprüche 1-12 in der ursprünglichen Fassung keinen technischen Charakter aufweise (Artikel 52 (2) EPÜ). Er sei auch nicht neu (Artikel 54 EPÜ), da die technischen Merkmale bekannt seien, und beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ), da keine technische Aufgabe gelöst werde.

IV. Mit der am 29. Oktober 2003 eingelegten Beschwerde beantragte die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage der Unterlagen in der ursprünglichen Fassung zu erteilen.

V. Die Kammer hat in einem Bescheid vom 19. Januar 2006 ihre vorläufige Meinung zu der Beschwerde dargelegt. Nach Ansicht der Kammer sei zwar der Gegenstand des Anspruchs 1 kein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solches im Sinne von Artikel 52 (2), (3) EPÜ, jedoch sei der Unterschied zu dem aus D1 bekannten Verfahren nicht-technischer Natur, da er ausschließlich im Informationsgehalt zu speichernden Daten liege.

VI. Am 22. Juni 2006 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. Die Beschwerdeführerin reichte sechs neue Hilfsanträge ein.

VII. Anspruch 1 gemäß den geltenden Anträgen lautet:

Hauptantrag:

"1. Verfahren zur Ermittlung von Boni für Aktionen von Konsumenten, bei welchem die Aktionen durch ein EDV-System erfasst werden, den Aktionen aus dem Vergleich mit Einträgen in einer ersten Datenbank von dem EDV-System Boni zugeordnet werden und die einem Konsumenten zuzuordnenden Boni in einer zweiten Datenbank gespeichert werden, dadurch gekennzeichnet, dass zu den einem Konsumenten zuzuordnenden, mit Boni verbundenen Aktionen Informationen in einer dritten Datenbank gespeichert werden und von dem EDV-System zumindest aus den in der dritten Datenbank gespeicherten Informationen Kundenensembles über Suchkriterien zu den Informationen selektiert werden."

Hilfsantrag 1:

"1. Verfahren zur Ermittlung von Boni für Aktionen von Konsumenten mit folgenden Schritten:
Erfassen von Aktionen durch Datenerfassungssysteme eines EDV-Systems,
Ermitteln von den Aktionen zugeordneten Boni durch Vergleichen der Aktionen mit Einträgen in einer ersten Datenbank und Auswählen der den Einträgen zugeordneten Boni,

Speichern der ermittelten Boni zusammen mit Kundendaten in einer zweiten Datenbank, dadurch gekennzeichnet, dass Informationen zu den mit Boni verbundenen Aktionen mit Hilfe der Datenerfassungssysteme erfasst werden, dass die Informationen einem Konsumenten zugeordnet werden, dass die Informationen über die Aktionen zusammen mit den Kundendaten in einer dritten Datenbank gespeichert werden, und dass von dem EDV-System zumindest aus den in der dritten Datenbank gespeicherten Informationen Kundenensembles über Suchkriterien zu den Informationen selektiert werden."

Hilfsantrag 2:

"1. Verfahren zur Ermittlung von Boni für Aktionen von Konsumenten mit folgenden Schritten:

Erfassen von Aktionen durch Datenerfassungssysteme eines EDV-Systems,

Ermitteln von den Aktionen zugeordneten Boni durch Vergleichen der Aktionen mit Einträgen in einer ersten Datenbank und Auswählen der den Einträgen zugeordneten Boni,

Speichern der ermittelten Boni zusammen mit Kundendaten in einer zweiten Datenbank,

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste Datenbank dem jeweiligen Datenerfassungssystem zugeordnet und lokal angeordnet ist,

dass Informationen zu den mit Boni verbundenen Aktionen mit Hilfe der Datenerfassungssysteme erfasst werden,

dass die Informationen einem Konsumenten zugeordnet werden,

dass die Informationen über die Aktionen zusammen mit den Kundendaten in einer dritten Datenbank gespeichert werden, und

dass von dem EDV-System zumindest aus den in der dritten Datenbank gespeicherten Informationen Kundenensembles über Suchkriterien zu den Informationen selektiert werden."

Hilfsantrag 3:

"1. Verfahren zur Ermittlung von Boni für Aktionen von Konsumenten mit folgenden Schritten:

Erfassen von Aktionen durch Datenerfassungssysteme eines EDV-Systems,

Ermitteln von den Aktionen zugeordneten Boni durch Vergleichen der Aktionen mit Einträgen in einer ersten Datenbank und Auswählen der den Einträgen zugeordneten Boni,

Speichern der ermittelten Boni zusammen mit Kundendaten in einer zweiten Datenbank,

dadurch gekennzeichnet,

dass Informationen zu den mit Boni verbundenen Aktionen mit Hilfe der Datenerfassungssysteme erfasst werden,

dass die Informationen einem Konsumenten zugeordnet werden,

dass die Informationen über die Aktionen zusammen mit den Kundendaten in einer dritten Datenbank gespeichert werden,

dass in einer vierten Datenbank auf anderen Wegen gewonnene Zusatzinformationen zu den Konsumenten gespeichert werden,

dass von dem EDV-System nach Verknüpfung der dritten und der vierten Datenbank zumindest aus den in der dritten Datenbank gespeicherten Informationen Kundenensembles

über Suchkriterien zu den Informationen und Zusatzinformationen selektiert werden."

Hilfsantrag 4:

"1. Verfahren zur Ermittlung von Boni für Aktionen von Konsumenten mit folgenden Schritten:

Erfassen von Aktionen durch Datenerfassungssysteme eines EDV-Systems,

Ermitteln von den Aktionen zugeordneten Boni durch Vergleichen der Aktionen mit Einträgen in einer ersten Datenbank und Auswählen der den Einträgen zugeordneten Boni,

Speichern der ermittelten, einem Kunden zuzuordnenden Boni in einer zweiten Datenbank,

dadurch gekennzeichnet,

dass Informationen zu den mit Boni verbundenen Aktionen mit Hilfe der Datenerfassungssysteme erfasst werden, dass die Informationen einem Konsumenten zugeordnet werden,

dass die Informationen über die Aktionen in einer dritten Datenbank gespeichert werden, und

dass von dem EDV-System zumindest aus den in der dritten Datenbank gespeicherten Informationen Kundenensembles über Suchkriterien zu den Informationen selektiert werden."

Hilfsantrag 5:

"1. Verfahren zur Ermittlung von Boni für Aktionen von Konsumenten mit folgenden Schritten:

Erfassen von Aktionen durch Datenerfassungssysteme eines EDV-Systems,

Ermitteln von den Aktionen zugeordneten Boni durch
Vergleichen der Aktionen mit Einträgen in einer ersten
Datenbank und Auswählen der den Einträgen zugeordneten
Boni,
Speichern der ermittelten, einem Kunden zuzuordnenden
Boni in einer zweiten Datenbank,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Datenbank dem jeweiligen
Datenerfassungssystem zugeordnet und lokal angeordnet
ist,
dass Informationen zu den mit Boni verbundenen Aktionen
mit Hilfe der Datenerfassungssysteme erfasst werden,
dass die Informationen einem Konsumenten zugeordnet
werden,
dass die Informationen über die Aktionen in einer
dritten Datenbank gespeichert werden, und
dass von dem EDV-System zumindest aus den in der dritten
Datenbank gespeicherten Informationen Kundenensembles
über Suchkriterien zu den Informationen selektiert
werden."

Hilfsantrag 6:

"1. Verfahren zur Ermittlung von Boni für Aktionen von
Konsumenten mit folgenden Schritten:
Erfassen von Aktionen durch Datenerfassungssysteme eines
EDV-Systems,
Ermitteln von den Aktionen zugeordneten Boni durch
Vergleichen der Aktionen mit Einträgen in einer ersten
Datenbank und Auswählen der den Einträgen zugeordneten
Boni,
Speichern der ermittelten, einem Kunden zuzuordnenden
Boni in einer zweiten Datenbank,
dadurch gekennzeichnet,

dass Informationen zu den mit Boni verbundenen Aktionen mit Hilfe der Datenerfassungssysteme erfasst werden, dass die Informationen einem Konsumenten zugeordnet werden, dass die Informationen über die Aktionen in einer dritten Datenbank gespeichert werden, dass in einer vierten Datenbank auf anderen Wegen gewonnene Zusatzinformationen zu den Konsumenten gespeichert werden, dass von dem EDV-System nach Verknüpfung der dritten und vierten Datenbank zumindest aus den in der dritten Datenbank gespeicherten Informationen Kundenensembles über Suchkriterien zu den Informationen und Zusatzinformationen selektiert werden."

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte, die Zurückweisung aufzuheben und ein Patent auf folgender Grundlage zu erteilen:

Ansprüche 1-12 wie ursprünglich eingereicht (Hauptantrag) oder einem der Hilfsanträge 1-6 wie überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2006.

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung.

Entscheidungsgründe

1. *Die Erfindung*

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung von Boni für Konsumentenaktionen, das sich eines EDV-Systems bedient. In diesem System sind drei Datenbanken

vorgesehen. In der ersten Datenbank werden verschiedenen Aktionen, insbesondere Käufen, entsprechende Boni zugeordnet. In der zweiten Datenbank werden einem Konsumenten zugeordnete Boni und in der dritten Informationen zu ihm zuzuordnenden Aktionen gespeichert. Diese Informationen können z.B. das Kaufdatum oder der Warenwert sein (vgl. Anspruch 4). Die dritte Datenbank ermöglicht die Erstellung von Kundenensembles im Rahmen von Direktmarketing-Aktionen.

2. *Technizität*

Das Verfahren gemäß Anspruch 1 umfasst ein EDV-System und stellt daher eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ dar (vgl. T 258/03 - Auktionsverfahren/HITACHI, ABl. EPA 2004,575).

3. *Hauptantrag: Erfinderische Tätigkeit*

3.1 Ausgehend von der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung (s. Absätze [0001] und [0002]) sind schon Verfahren zur Ermittlung von Boni bekannt, welche die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 aufweisen. Bei diesen Verfahren werden jedoch keine Informationen zu einem Konsumenten zuzuordnenden, mit Boni verbundenen Aktionen gespeichert. Deshalb wird in der Beschreibungseinleitung festgestellt, dass die Möglichkeiten, Kundenprofile für die Steuerung von Direktmarketing-Aktionen zu gewinnen, stark begrenzt seien. Die angegebene Aufgabe der Erfindung bestehe deshalb darin, diese Möglichkeiten zu verbessern (s. Absatz [0006]).

- 3.2 Nach Ansicht der Kammer, und auch der Prüfungsabteilung, ist die oben genannte Aufgabe jedoch nicht technischer Natur. Die Beschwerdeführerin hat sie deshalb umformuliert und sieht sie nunmehr in der Bereitstellung eines Verfahrens, mit dessen Hilfe Datensätze über Suchkriterien selektiert werden können, ohne die Erfassung und Speicherung weiterer den Datensätzen zuzuordnenden Daten zu beeinflussen (Beschwerdebegründung, S. 8,9). Diese Aufgabe werde durch die dritte Datenbank gelöst, in der die Informationen über Aktionen der Konsumenten gespeichert werden. Diese Datenbank sei von der ersten und zweiten Datenbank getrennt. Deshalb sei die Suche nach Kundenensembles ohne Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Speicherung von Werten in der zweiten Datenbank möglich (s. Brief vom 19. Mai 2006, S. 3).
- 3.3 Die Kammer stellt fest, dass diese Aufgabe der Anmeldung nicht explizit entnehmbar ist. Eindeutig offenbart ist lediglich das Vorhandensein einer "dritten Datenbank" sowie die Speicherung in dieser von Informationen zu Konsumenten zuzuordnenden Aktionen. Eine "Datenbank" im Sinne der Erfindung wird in der Anmeldung als "die Möglichkeit zum geordneten Ablegen von Daten" definiert (Absatz [0010]). Die Funktionen von mehreren Datenbanken können, wie im gleichen Absatz dargelegt, auch durch "ein einziges zentral oder verteilt angeordnetes Datenbanksystem verwirklicht werden". Nach Meinung der Kammer können diese Angaben dahingehend verstanden werden, dass eine "Datenbank" nicht durch ihre Struktur, sondern durch die in ihr gespeicherten Daten definiert wird. Wenn dem so ist, sind die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Aufgabe und ihre Lösung den ursprünglichen Anmeldeunterlagen auch nicht

implizit entnehmbar, denn die "dritte Datenbank" ist nicht unbedingt von der zweiten Datenbank strukturell getrennt und bietet deshalb nicht die geltend gemachte Möglichkeit einer von der zweiten Datenbank unabhängigen Suche nach Kundenensembles. Die Erfindung ist dann nahe liegend, denn sie erschöpft sich in der Speicherung von Informationen, die lediglich eine kommerzielle Bedeutung besitzen.

- 3.4 Die Kammer will jedoch nicht ausschließen, dass der Fachmann den Begriff "dritte Datenbank" in dem von der Beschwerdeführerin gewollten Sinn von "getrennt, unabhängig" verstanden hätte. Die angegebene Aufgabe wäre dann zulässig. Der Vorteil der Erfindung bestünde in einem separaten Zugriff auf die gespeicherten Informationen ohne Leistungseinbußen in den anderen Datenbanken.

Jedoch beruht die Erfindung auch bei dieser Betrachtungsweise nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Falls es aus kommerziellen Gründen zweckmäßig erscheint, Daten zu Kundenaktionen zu sammeln und auszuwerten, und das schon zur Verwaltung der Kundenboni verwendete EDV-System diese Aufgabe übernehmen soll, ist bei wachsenden Kundenzahlen unvermeidlich, dass das System irgendwann an seine Grenzen stößt. In dieser Situation würde sich der Fachmann für eine Erweiterung des Systems entscheiden. Er könnte z.B. leistungsstärkere Prozessoren oder verbesserte Software einsetzen. Insbesondere könnte er intensiv benutzte Datenbanken effizienter gestalten. Dabei ist für den Fachmann ohne weiteres erkennbar, dass die gespeicherten Datensätze unterschiedlichen Anforderungen genügen müssen, die sowohl einen häufigen Echtzeit-Zugriff

(Erfassung und Zuordnung von Boni-Daten) als auch eine nicht in Echtzeit erfolgende Datenanalyse (Erstellung von Kundenprofilen) beinhalten. Wenn ursprünglich eine einzige (schon vorhandene) Datenbank für alle Datenbewegungen vorgesehen ist, und diese den unterschiedlichen Anforderungen nicht mehr gerecht wird, kann es nicht erfinderisch sein, sie einfach aufzuteilen und den neuen Datenbanken entsprechende Teilaufgaben zu geben. Anspruch 1 sieht vor, dass die neu gebildete, "dritte" Datenbank die neue Aufgabe der Informationsspeicherung übernimmt. Dass diese zusätzliche Funktion durch einen zusätzlichen Bauteil ausgeführt wird, ist kein erfinderischer Ansatz.

3.5 Es folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

4. *Hilfsanträge 1-3*

Die Ansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1-3 haben das Merkmal gemeinsam, dass die ermittelten Boni "zusammen mit Kundendaten in einer zweiten Datenbank" und die Informationen zu den Aktionen "zusammen mit den Kundendaten in einer dritten Datenbank" gespeichert werden.

In der Beschreibung kommt das Wort "Kundendaten" im Zusammenhang mit der zweiten oder dritten Datenbank nicht vor. Es kann aber als implizit offenbart gelten, dass die zweite Datenbank Informationen über Kunden enthält, denn sie verwaltet die Boni. Analog muss die dritte Datenbank über Referenzdaten verfügen, die eine Zuordnung der in ihr enthaltenen Informationen zu den Konsumenten erlauben. Es ist jedoch nicht offenbart,

dass die dritte Datenbank die *gleichen* Kundendaten enthält wie die zweite, sondern nur, das die Informationen in der dritten Datenbank den Konsumenten auf *irgendeine* Weise - z.B. durch Referenzen zu der zweiten Datenbank - zuzuordnen sind (vgl. z.B. Absätze [0025] und [0026]). Die vorgenommenen Änderungen stellen deshalb eine nicht offenbarte Präzisierung des Anmeldegegenstandes dar, und sind somit unzulässig (Artikel 123 (2) EPÜ).

5. *Hilfsantrag 4*

5.1 Im Vergleich zum Hauptantrag ist das Verfahren gemäß dem 4. Hilfsantrag im Wesentlichen dadurch weiter eingeschränkt, dass die Informationen zu den mit Boni verbundenen Aktionen mit Hilfe der Datenerfassungssysteme erfasst werden, welche die Aktionen selbst erfassen. Wenn beispielsweise ein Konsument einen Kauf bei einem an ein Kundenbindungsprogramm angeschlossenen Unternehmen auf elektronischem Weg tätigt, werden die Kaufinformationen (z.B. das Kaufdatum) gleich vom Datenerfassungssystem des Unternehmens erfasst.

5.2 In diesem Merkmal vermag die Kammer allerdings keine erfinderische Tätigkeit zu erkennen. Zum Zeitpunkt des Kaufs stehen die Kaufdaten dem Datenerfassungssystem des Unternehmens unmittelbar zur Verfügung. Sinnvollerweise sollten sie dann auch von diesem System erfasst werden.

Es folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

6. *Hilfsantrag 5*

6.1 Verglichen mit dem vorangehenden Antrag enthält Anspruch 1 nach dem 5. Hilfsantrag das weitere Merkmal, dass die erste Datenbank dem jeweiligen Datenerfassungssystem zugeordnet und *lokal* angeordnet ist. "Lokal" heißt in diesem Zusammenhang, dass die Datenbank bei einem an dem Kundenbindungsprogramm beteiligten Unternehmen aufgestellt ist (vgl. Absatz [0024] der Beschreibung).

6.2 Auch dieses Merkmal ergibt sich jedoch in nahe liegender Weise aus den in der Beschreibung als bekannt vorausgesetzten Verfahren. Aufgabe der ersten Datenbank ist es, Kundenaktionen zugeordnete Boni zu ermitteln. Aus geschäftlichen Gründen liegt die Verantwortung für diese Zuordnung nicht beim Betreiber des Kundenbindungsprogrammes, sondern bei dem daran angeschlossenen Unternehmen. Dort erfolgt logischerweise auch die Ermittlung der Boni.

Es folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

7. *Hilfsantrag 6*

7.1 Gemäß dem 6. Hilfsantrag umfasst das beanspruchte Verfahren zusätzlich zu den schon behandelten Merkmalen die Speicherung in einer vierten Datenbank von "auf anderen Wegen" gewonnenen Zusatzinformationen zu den Konsumenten. In der Beschreibung wird erläutert, dass es hier beispielsweise um Informationen aus Fragebogenaktionen geht, die in bestehenden Kundendatenbanken gespeichert sind (vgl. Absätze [0016]

und [0028]). Erfindungsgemäß werden bei der Selektierung der Kundenensembles die dritte und vierte Datenbank verknüpft.

- 7.2 Auch diese Zusatzinformationen haben keinerlei technische Bedeutung, sondern dienen lediglich der Erstellung von Kundenprofilen. Sie zu nutzen war eine kommerzielle Entscheidung. Die Aufgabe des Fachmannes bestand darin, die Zusatzinformationen mit den übrigen Informationen zu verbinden. Die vorgeschlagene Lösung sieht vor, die (schon vorhandene) vierte Datenbank mit der dritten Datenbank zu verknüpfen. Dies ist jedoch nicht eine auf technischen Überlegungen basierende Idee, sondern eine bloße Umformulierung der Aufgabe.

Es folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

P. Guidi

S. V. Steinbrener