



# BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 38/09

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. März 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Patentanmeldung 10 2004 015 857.6-53**

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. März 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. Groß und Dr.-Ing. Scholz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse G07C - hat die am 31. März 2004 eingereichte Patentanmeldung durch Beschluss vom 18. November 2005 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G07C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 2005 aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hauptantrag vom 5. Januar 2006,  
Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hilfsantrag vom 5. Januar 2006,  
Beschreibung und  
2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 3, jeweils vom Anmeldetag  
31. März 2004.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet unter Einfügung von Gliederungsbuchstaben:

- "a) Medizinische Untersuchungs- und/oder Behandlungsvorrichtung, ausgebildet zur Durchführung verschiedener patientenbezogener maschineller Tätigkeiten,

- a1) insbesondere der Bildaufnahme und/oder -auswertung und/oder -speicherung,
- b) im Rahmen einer Patientenuntersuchung und/oder -behandlung oder der nachfolgenden Verarbeitung und/oder Dokumentation von Untersuchungs- und/oder Behandlungsinformationen,

**dadurch gekennzeichnet,**

- c) dass die Vorrichtung (1, 3) zur automatischen Erfassung des Beginns und des Endes einer hinsichtlich der Kosten einem Dritten gegenüber verrechenbaren Tätigkeit
  - c1) auf Basis von Triggersignalen, die den Beginn und das Ende der Tätigkeit anzeigen und von einer Einrichtung (5) zur Ermittlung des Beginns und des Endes maschineller Tätigkeiten erhalten werden,
- d) zur automatischen Ermittlung der tätigkeitsspezifischen Kosten
  - d1) anhand in einer Speichereinrichtung (7) abgelegter Kosteninformationen zu der maschinellen Tätigkeit nach erfasstem Abschluss der Tätigkeit
- e) und zur Ausgabe der Kosten an einem Monitor (4) ausgebildet ist,
- f) wobei die Vorrichtung selbst in der Lage ist, die Art oder Qualität der von ihr durchgeführten maschinellen Tätigkeit zu erfassen."

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von dem des Hauptantrags dadurch, dass an diesen – unter Ersetzung des Punktes durch ein Komma - das mit dem Gliederungsbuchstaben g) versehene Merkmal

- "g) und bei Erfassung einer maschinellen Tätigkeit zur Ausgabe von Informationen zu weiteren parallel und/oder nachfolgend

durchzuführenden Tätigkeiten maschineller und/oder nicht-maschineller Art sowie zur Angabe der tätigkeitsspezifischen Kosten nach Art einer Menüdarstellung ausgebildet ist."

angehängt ist.

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, dass aus der Druckschrift DE 101 28 261 A1 zwar der Oberbegriff des Anspruchs 1 hervorgehe. Der Vorrichtung nach der DE 101 28 261 A1 liege jedoch eine andere Zielrichtung zugrunde; dort gehe es um wirtschaftliche Ausrichtung. Diese habe nichts mit fallbezogener Kostenabrechnung zu tun. Es gehe aus der DE 101 28 261 A1 kein Start- und Endtriggersignal zur Erfassung kostenrelevanter Daten hervor und es werde nichts automatisch erfasst.

Gemäß Anspruch 1 nach Hilfsantrag sei vorgesehen, dass die Untersuchung zusätzlich begleitende Eingaben, betreffend z. B. die Verwendung von Zusatzgeräten oder nachfolgende Tätigkeiten möglich seien. Hierzu sei in der DE 101 28 261 A1 nichts gesagt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die zulässige Beschwerde konnte keinen Erfolg haben, da die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 nach Haupt- oder Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns beruht (§ 4 PatG).

2. Als zuständiger Fachmann ist hier ein Diplom-Ingenieur mit Fachhochschul- oder Universitätsabschluss der Fachrichtung Elektrotechnik mit Berufserfahrung bei der Entwicklung und dem Betrieb von medizinischen Geräten anzusehen. Er

hat insbesondere Kenntnisse auf dem Gebiet der von solchen Geräten bereitgestellten Daten.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus der DE 101 28 261 A1 ist bekannt eine

- a) Medizinische Untersuchungs- und/oder Behandlungsvorrichtung (Magnetresonanzgerät 1), ausgebildet zur Durchführung verschiedener patientenbezogener maschineller Tätigkeiten (Bildaufnahme mittels Magnetresonanzgerät),
  - a1) insbesondere der Bildaufnahme und/oder -auswertung und/oder -speicherung (Bildaufnahme mittels Magnetresonanzgerät),
  - b) im Rahmen einer Patientenuntersuchung (Untersuchung mittels Magnetresonanzgerät) oder der nachfolgenden Verarbeitung und/oder Dokumentation von Untersuchungs- und/oder Behandlungsinformationen (im Rechner 11 des Herstellers, Abs. 0033, 0034)

**wobei**

c<sub>teilw</sub>) die Vorrichtung (1, 3) zur automatischen Erfassung des Beginns und des Endes einer Tätigkeit (Sp. 1 Z. 58 bis 61 i. V. m. Abs. 0010 und Abs. 0024: Daraus ergibt sich die automatische Erfassung der Zeitdaten hinsichtlich des Beginns und Endes einer Untersuchung, d. h. Tätigkeit)

- c1) auf Basis von Triggersignalen, die den Beginn und das Ende der Tätigkeit anzeigen und von einer Einrichtung zur Ermittlung des Beginns und des Endes maschineller Tätigkeiten erhalten werden (Gemäß Absatz 0006 werden Zeiten, an denen das Gerät genutzt wird erfasst.

Hierzu sind - im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin - Triggersignale notwendig. Diese werden zwangsläufig vom Steuerrechner 4 als Einrichtung erhalten, damit dieser, wie in Absatz 0024 angegeben, jede Untersuchung als Tätigkeit mit einer Zeitangabe versehen und damit Beginn und Ende der Tätigkeit, festlegen kann).

In teilweiser Übereinstimmung mit den Merkmalen d) und d1) dient bei der Vorrichtung nach der DE 101 28 261 A1 der Beginn und das Ende maschineller Tätigkeiten zur automatischen Ermittlung nicht der tätigkeitsspezifischen Kosten, wie gemäß Patentanspruch 1, sondern der tätigkeitsspezifischen Wirtschaftlichkeitsdaten anhand in einer Speichereinrichtung (8) abgelegter Informationen (Daten) zu der maschinellen Tätigkeit (z. B. Untersuchung) nach erfasstem Abschluss der Tätigkeit (Sp. 3 Z. 36 bis 43).

Weiterhin ist aus der DE 101 28 261 A1 noch bekannt, dass die Vorrichtung

- e<sub>teilw</sub>) zur Ausgabe an einem Monitor (7 und/oder 13) ausgebildet ist (Die im Speicher 8 gespeicherten Daten - Sp. 3 Z. 36 bis 43 - können selbstverständlich auf dem Monitor 7 ausgegeben werden, im übrigen aber auch auf dem Monitor 13 des Herstellers)
- f) wobei die Vorrichtung (1) selbst in der Lage ist, die Art der von ihr durchgeführten maschinellen Tätigkeit (z. B. Untersuchung) zu erfassen (Aus Abs. 0010: Automatische Erfassung der Daten während der bestimmungsgemäßen Nutzung i. V. m. Abs. 0006: Daten umfassen Angaben, für welchen Zweck das Gerät benutzt wurde, ergibt sich, dass die Vorrichtung selbst in der Lage ist, den Zweck der Benutzung, d. h. die Art der von ihr durchgeführten maschinellen Tätigkeit zu erfassen).

Bei der bekannten Vorrichtung geht es somit um die Erfassung der Wirtschaftlichkeit von deren Nutzung. Nutzungszeiten werden dabei erfasst (Abs. 0006).

Ausgehend von einer Vorrichtung, wie sie in der DE 101 28 261 A1 beschrieben ist, stellt sich die anmeldungsgemäße Aufgabe, eine Vorrichtung anzugeben, die auf einfache Weise die Erfassung zumindest eines Teils der untersuchungsbezogenen Kosten ermöglicht (S. 2 Abs. 2 der u. U.) in der Praxis von selbst, da es schon vor dem Anmeldetag im Zuge der Zeit lag, manuelle Tätigkeiten - hier: Rechnungserstellung, d. h. Erstellung von Kosten, die einem Dritten gegenüber verrechenbar sind - zu automatisieren.

Die gemäß Vorrichtung nach DE 101 28 261 A1 erfasste Wirtschaftlichkeit liefert - für den Fachmann ersichtlich - kaufmännische Daten.

Wenn der Fachmann dabei an eine automatisierte Rechnungserstellung denkt und dafür kaufmännische Daten benötigt, ist ihm ohne Weiteres zuzutrauen, dass er bei der bekannten Vorrichtung die tätigkeitsspezifischen Wirtschaftlichkeitsdaten bzw. -informationen durch tätigkeitsspezifische Kosten, d. h. Kostendaten bzw. -informationen ersetzt.

Eine andere Zielrichtung - wie von der Anmelderin vorgetragen - kann der Senat darin nicht sehen. In beiden geht es um die Erfassung kostenrelevanter Daten für Dritte.

Dabei ergeben sich dann die verbleibenden Restmerkmale:

- Kosten, die einem Dritten gegenüber verrechenbar sind (Restmerkmal c),
- tätigkeitsspezifische Kosten (Restmerkmal d),
- Kosteninformation (Restmerkmal d1) und
- Ausgabe der Kosten (Restmerkmal e).

Damit muss der Fachmann nicht erfinderisch tätig werden, um ausgehend von der Vorrichtung nach DE 101 28 261 A1 zur Vorrichtung des Patentanspruchs 1 gemäß ersten Alternativlösungen nach Hauptantrag zu gelangen.

Dass sich - wie in der Alternative des Merkmals b) angegeben - eine solche Kostenermittlung auch bei Vorrichtungen anwenden lässt, die zur Behandlung geeignet sind, liegt für den Fachmann auf der Hand.

Was unter der Erfassung von Qualität einer maschinellen Tätigkeit zu verstehen ist (Alternative des Merkmals f), ist in der Anmeldung nicht angegeben. Es kann jedoch angenommen werden, dass es sich um ein Synonym der Art der durchgeführten maschinellen Tätigkeit oder um eine mit dieser zusammenhängende Spezifizierung handelt.

Damit ist auch in den weiteren Alternativlösungen der Merkmale b) und f) etwas Erfinderisches nicht zu sehen.

**4. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag enthält ebenfalls nichts Erfinderisches.**

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag betrifft die im Zusammenhang mit der maschinellen Tätigkeit anfallenden Tätigkeiten.

In der Automatisierung manueller Tätigkeiten kann regelmäßig keine erfinderische Tätigkeit gesehen werden, wenn eine solche vor dem Anmeldetag schon im Zuge der Zeit lag und wenn dabei eine 1:1-Übertragung der manuellen Tätigkeit auf die automatische stattfindet. Nach Auffassung des Senats bedarf es dazu auch keiner Nennung druckschriftlichen Standes der Technik (BPatG Beschluss vom 29. Mai 2006, 19 W (pat) 5/04).

Ausgehend von der Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag besteht nun ersichtlich der Anlass, eine Rechnungserstellung zu ermöglichen, die auch noch die mit der maschinellen Tätigkeit zusammenhängenden, zusätzlichen Tätigkeiten umfasst. Mit anderen Worten: Es besteht Bedarf an einer vollständigen Rechnung.

Vor diese Aufgabe gestellt, ist vom Fachmann zu erwarten, dass er die zusätzlichen Tätigkeiten - wie schon die maschinelle Tätigkeit - ebenfalls auf dem Monitor abbildet und dem Benutzer, wie schon bei manueller Rechnungserstellung eine Möglichkeit lässt, die tatsächlich zusätzlich noch durchgeführten Tätigkeiten zu erfassen oder einzutragen.

Da für den Fachmann auch eine Menüdarstellung auf dem Monitor vom alltäglichen PC-Umgang her gang und gäbe ist, bedarf es für ihn dann keiner erfinderischen Tätigkeit, die Vorrichtung so zu ergänzen, dass sie bei Erfassung einer maschinellen Tätigkeit zur Ausgabe von Informationen zu weiteren parallel und/oder nachfolgend durchzuführenden Tätigkeiten maschineller und/oder nicht-maschineller Art sowie zur Angabe der tätigkeitsspezifischen Kosten nach Art einer Menüdarstellung ausgebildet ist.

**5.** Der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag ist somit nicht patentfähig und damit nicht gewährbar. Die auf den jeweiligen Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche teilen dessen Schicksal.

Bertl

Kirschneck

Groß

Dr. Scholz

Pü