



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 18/12

Verkündet am  
23. Juni 2015

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2006 036 584.4 - 53**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Juni 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterinnen Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. März 2012 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 4. August 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht unter der Bezeichnung

„Verwalten von unterschiedlich versionierten Konfigurationsdateien einer medizinischen Einrichtung“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. März 2012 mit der Begründung zurückgewiesen, dass mit dem Hauptanspruch gemäß Hauptantrag Schutz für ein Programm als solches begehrt werde (§ 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG); der Hauptanspruch lehre ein durch Software realisiertes Verfahren zur Verwaltung von Dateien, ohne dass durch mindestens eine verfahrensbestimmende Anweisung ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst werde. Für den Hauptanspruch gemäß Hilfsantrag gelte nichts anderes.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie verweist insbesondere auf die höchstrichterlichen Entscheidungen „Suche fehlerhafter Zeichenketten“, „Wiedergabe topografischer Informationen“, „Dynamische

Dokumentengenerierung“ und „Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten“, wobei der Gegenstand der letzteren Entscheidung thematisch auf einem sehr ähnlichen Gebiet liege. Diese Rechtsprechung spreche im Ergebnis für die Zugänglichkeit zum Patentschutz.

Die Anmelderin hat ihr Patentbegehren in der mündlichen Verhandlung weiter eingeschränkt und führt dazu aus, dass nunmehr eine technische Lehre beansprucht werde, welche durch den Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt sei.

In ihrer Beschwerdebegründung vom 24. April 2012 hat sie ferner einen „Vertrauensschutz“ geltend gemacht, weil zunächst im Bescheid vom 19. Februar 2009 eine Patenterteilung in Aussicht gestellt worden war. Der Auffassung der Prüfungsstelle, dass aufgrund jüngerer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine komplette Neubewertung des Anmeldungsgegenstandes notwendig geworden sei, könne nicht gefolgt werden. Die 180°-Kehrtwendung sei überraschend und nicht nachvollziehbar.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 - 13, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

Beschreibung Seiten 1 - 16 vom 4. Juni 2009, eingegangen am 8. Juni 2009,

Beschreibung Seite 14 Zeile 28 bis Seite 20 und

1 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 und 2, jeweils vom Anmeldetag.

Der geltende Patentanspruch 1, hier mit einer Gliederung versehen, lautet (nach Korrektur zweier offensichtlicher Fehler in Merkmal **(j)**: „KD“ statt „KG“, „die“ statt „der“)

- (a)** Verfahren zum Verwalten von Messprotokollen für medizinische Einrichtungen (10), wobei jeweils zumindest ein Messprotokoll in einer Konfigurationsdatei (KD) abgelegt ist,
- (b)** wobei eine Konfigurationsdatei (KD) jeweils Konfigurationen von medizin-technischen Prozessen der medizinischen Einrichtung (10) umfasst und in unterschiedlichen Versionen (V) vorliegen kann,
- (c)** wobei jeweils einer Version (V) einer Konfigurationsdatei (KD) eine Menge von Systemparametern zugeordnet ist und
- (d)** wobei das Verwalten automatisch und zentral ausgeführt wird,

**mit folgenden Verfahrensschritten:**

- (e)** lokales oder zentrales Ändern der jeweiligen Konfigurationsdatei (KD) unter Konsistenzhaltung der Daten und
- (f)** zentrales Verfügbarmachen der geänderten Konfigurationsdatei (KD),
- (g)** wobei ein Vererbungsmechanismus in Bezug auf die Versionen (V) der Konfigurationsdatei (KD) bereitgestellt wird, der ein automatisches Vererben von zumindest einer Version (V) auf andere Versionen vorsieht und
- (h)** wobei ein Merge-Operator vorgesehen ist, der ein Zusammenführen von zumindest zwei unterschiedlichen Versionen (V) einer Konfigurationsdatei (KD) ermöglicht und

- (j) wobei alle eingereichten Versionen ein und derselben Konfigurationsdatei (**KD**) in einer spezifischen Datenstruktur, ~~der~~ die als Versions-Baum ausgebildet ist, gespeichert werden und
- (k) wobei ein privilegierter Benutzer eine freigegebene Version einer Konfigurationsdatei (KD) mit einem Compulsory-Attribut versehen kann, um diese Version für eine Auswahl von medizin-technischen Prozessen verbindlich zu machen.

Wegen des nebengeordneten, auf ein „System zum Verwalten von Messprotokollen“ gerichteten Anspruchs 10, des auf ein „Produkt, insbesondere Computerprogrammprodukt“ gerichteten Anspruchs 13 sowie der Unteransprüche 2 bis 9 und 11, 12 wird auf die Akte verwiesen.

Der Anmeldung sollte ursprünglich die **Aufgabe** zugrunde liegen, einen Weg aufzuzeigen, mit dem eine zentrale Verwaltung von Konfigurationsdateien, die in unterschiedlichen Versionen vorliegen können, vereinfacht und verbessert wird (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0006]).

## II.

Die rechtzeitig eingegangene und auch sonst zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß PatG § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3.

1. Auf einen „Vertrauensschutz“, weil im Bescheid vom 19. Februar 2009 eine Patenterteilung in Aussicht gestellt worden war, kann sich die Anmelderin allerdings nicht berufen. Zu Recht macht die Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss geltend, dass ein Vertrauensschutz nicht begründet wird, wenn die amtliche Feststellung lediglich vorbereitender Natur war (vgl. Busse, PatG, 7. Auflage

(2013), § 47 Rn. 62; Schulte, PatG, 9. Auflage (2013), Einl. Rn. 406; jeweils mit Verweis auf BGH GRUR 72, 536 – *akustische Wand*).

2. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft die Verwaltung von „Messprotokollen“ für medizinische Einrichtungen.

Gemäß Absatz [0002] / [0003] der Anmeldung sind in einer medizinischen Einrichtung, wie z. B. in einem Krankenhaus oder einer Spezialklinik, eine Vielzahl von Geräten zur Ausführung von Untersuchungen, Messungen und / oder zur Akquisition von Bilddaten etc. vorgesehen. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Prozessen, die zur Ausführung von Workflows oder zur Ausführung von sonstigen medizinischen Verfahren bestimmt sind. Für jedes Gerät und / oder für jeden Prozess gebe es Metadaten, die zur Ausführung des jeweiligen Prozesses bzw. zur Inbetriebnahme des jeweiligen Gerätes notwendig seien. Bei den Metadaten handele es sich um jegliche Daten, die in Zusammenhang mit dem Gerät und / oder mit dem jeweiligen Prozess relevant sein könnten (z. B. Beschreibung der Messvorgänge, die zur Akquisition spezifischer Bilddaten durchgeführt werden müssen, oder spezifische Einstellungen, die am Gerät vorgenommen werden sollen etc.). Üblicherweise würden die Metadaten in standardisierten Protokollen abgelegt.

Die anmeldungsgemäß zu verwaltenden „Messprotokolle“ stellen demnach die Beschreibungs- und Einstellungsdaten für den Betrieb der einzelnen Geräte oder für die Durchführung der jeweiligen Prozesse dar. Diese Daten sind in Form einer Konfigurationsdatei abgelegt.

Je nach Modalität (MR, CT, PET, etc.) gebe es unterschiedliche Konfigurationsdateien bzw. unterschiedliche Messprotokolle, die von Zeit zu Zeit verändert werden müssten, falls z. B. aufgrund einer medizinisch-klinischen Langzeitstudie eine Modifikation einer bereits existierenden Konfigurationsdatei erforderlich sei. Gemäß Absatz [0004] / [0005] der Anmeldung hätten solche Konfigurationsdateien

bisher nur lokal verwaltet, modifiziert und nur manuell an andere Geräte weitergeleitet werden können. Dabei könnten folgenschwere Fehler dadurch entstehen, dass eine gültige Konfigurationsdatei durch eine unbefugte Änderung an derselben überschrieben werde und die bisherigen Daten der Konfigurationsdatei dann nicht mehr zur Verfügung stünden. Auch hätte eine Konfigurationsdatei, z. B. ein bestimmtes Messprotokoll, von einem Arzt zu einem Zeitpunkt verändert werden können, ohne dass Kollegen automatisch darüber informiert wurden. Zu einem späteren Zeitpunkt verwendeten die Kollegen dann unwissentlich das geänderte Protokoll, obwohl dies für diesen Anwendungsfall unpassend sei und gegebenenfalls falsche oder fehlerhafte Messungen nach sich ziehe. Eine Änderung einer Konfigurationsdatei sei bisher nachteiligerweise ein nicht-geregelter und unstrukturierter Vorgang, so dass Änderungen in der Regel nicht nachvollziehbar und intransparent blieben.

Dabei bestehe ein besonderes Sicherheitsproblem noch darin, dass es u. U. notwendig sei, für eine ausgewählte Gruppe von Prozessen (die vielleicht alle eine bestimmte Unter-Baugruppe betreffen) Sicherheits-Parameter verbindlich vorzugeben und dabei zu verhindern, dass diese von einem beliebigen Benutzer entgegen der Vorschrift verändert werden könnten.

Um dieses zu erreichen, schlägt die Anmeldung ein Verfahren, ein System und ein Produkt zum Verwalten der veränderbaren Messprotokolle für medizinische Einrichtungen vor. Das Verfahren besteht i. W. darin, dass „das Verwalten automatisch und zentral ausgeführt wird“ (Merkmal **(d)**), wobei im Einzelnen ein „lokales oder zentrales Ändern der jeweiligen Konfigurationsdatei unter Konsistenzhaltung der Daten“ und ein „zentrales Verfügbarmachen der geänderten Konfigurationsdatei“ vorgesehen sind (Merkmale **(e)**, **(f)**). Ferner soll ein automatischer Vererbungsmechanismus bereitgestellt werden, der ein Vererben von einer Version auf andere Versionen vorsieht (Merkmal **(g)**); sowie ein Merge-Operator, der das Zusammenführen von unterschiedlichen Versionen einer Konfigurationsdatei ermöglicht (Merkmal **(h)**). Um schnell auf eine solche Konfigurationsdatei zugreifen

zu können, ist für die Abspeicherung eine spezifische Datenstruktur vorgesehen (Merkmal **(j)**). Schließlich soll ein privilegierter Benutzer die Möglichkeit haben, eine bestimmte Version einer Konfigurationsdatei für eine ausgewählte Gruppe von Prozessen verbindlich vorzugeben (Merkmal **(k)**).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, Änderungen von Messprotokollen (Konfigurationsdateien) für medizinische Einrichtungen als strukturierten und nachvollziehbaren Vorgang zu gestalten und dabei die Beachtung verbindlicher Sicherheitsvorgaben sicherzustellen, sieht der Senat einen Ingenieur der Medizintechnik mit Hochschulabschluss an, der mit einem Informatiker oder Programmierer zusammenarbeitet oder einen solchen zur Hilfe heranzieht.

**3.** Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte neue Patentanspruch 1 ist zulässig.

Er unterscheidet sich vom ursprünglichen Patentanspruch 1 zunächst in Merkmal **(a)**, wo nun deutlich gemacht wurde, dass nicht „irgendwelche“ Konfigurationsdateien verwaltet werden sollen, sondern „Messprotokolle“ als Beschreibungs- und Einstellungsdaten für die Durchführung von medizin-technischen Prozessen. Dies entspricht der Beschreibung, insbesondere Absatz [0003]. (Gemäß Merkmal **(b)** sind die ursprünglich mit beanspruchten Konfigurationen medizin-technischer Geräte nicht mehr umfasst.)

Gegenüber dem ursprünglichen Patentanspruch 1 neu hinzugekommen sind die Merkmale **(g)**, **(h)**, **(j)** und **(k)**.

Die Merkmale **(g)** und **(h)** betreffen einen Vererbungsmechanismus und einen Merge-Operator; sie stammen aus den ursprünglichen Unteransprüchen 6 und 8.



Merkmal **(j)** ist auf eine Speicherung aller eingetragenen Versionen der Konfigurationsdatei in einer spezifischen Datenstruktur, nämlich als Versions-Baum, gerichtet. Dies entspricht Absatz [0026] bzw. Absatz [0047] Satz 2 der Beschreibung.

Die verbindliche Vorgabe einer bestimmten Version einer Konfigurationsdatei für eine Auswahl medizin-technischer Prozesse nach Merkmal **(h)** kann sich auf die Beschreibung gemäß Absatz [0058] stützen.

Andere formale Mängel des Patentanspruchs 1 bestehen nicht.

Inwieweit die Neben- und Unteransprüche zulässig sind, kann zunächst dahinstehen, wie später ausgeführt wird.

**4.** Ein genereller Patentierungsausschluss nach § 1 PatG liegt nicht vor. Einzelne Merkmale des Patentanspruchs 1 können zur Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.

**4.1** Die erforderliche Technizität (§ 1 Abs. 1 PatG) ist grundsätzlich zu bejahen, weil die beanspruchte Erfindung u. a. die Nutzung der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage (hier: zum zentralen Verwalten von Konfigurationsdateien) lehrt; schon damit gibt sie eine Anweisung zum technischen Handeln (vgl. BGH GRUR 2010, 613 - *Dynamische Dokumentengenerierung*, Absatz 20).

**4.2** Ein Ausschlussstatbestand nach § 1 Abs. 3 / 4 PatG kann nicht geltend gemacht werden.

Hierbei ist zu prüfen, ob der Gegenstand der Erfindung lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolges eines Programms bedient, mit dessen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, dass der gewünschte Erfolg erzielt wird, ist nicht schon

wegen des Vorgangs der elektronischen Datenverarbeitung dem Patentschutz zugänglich.

Die vorgelagerte Prüfung auf das Vorliegen eines Ausschlussstatbestands dient jedoch nur einer Art Grobsichtung zur Ausfilterung derjenigen Fälle, in denen der Patentanspruch überhaupt keine technische Anweisung enthält, die sinnvollerweise der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zugrunde gelegt werden kann (BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Abs. 31). Der Ausschlussstatbestand greift nicht ein, wenn diese weitere Prüfung ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (BGH GRUR 2011, 610 – *Webseitenanzeige*). Auch hier genügt es, wenn zumindest ein Teilaspekt der beanspruchten Lehre ein technisches Problem bewältigt (BGH, a. a. O. – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Leitsatz a).

So war in der Fall-Konstellation, welche der Entscheidung BGH GRUR 2004, 667 – *Elektronischer Zahlungsverkehr* zugrundelag, ein Patentierungsausschluss als „nicht gerechtfertigt“ beurteilt worden, weil möglicherweise „ein konkretes technisches Problem zu Grunde liegt, das die sichere Übermittlung von Daten von einem Computer zu einem anderen betrifft“ (siehe „Elektronischer Zahlungsverkehr“ II. 3.b)). Es liege nämlich nahe, dass der Fachmann (bereits allein) der Angabe "electronic banking" die Beanspruchung eines Systems bestimmter Beschaffenheit und damit einen möglicherweise technischen Gegenstand entnehme.

Ähnlich liegt der Fall hier, weil der Fachmann schon den Angaben „automatisch“, „lokal“ und „zentral“ (siehe insbesondere die Merkmale **(d)**, **(e)** und **(f)**) die Beanspruchung eines Systems bestimmter technischer Beschaffenheit (beispielsweise ein Client-Server-System) entnimmt. Damit ist auch im vorliegenden Fall ein Patentierungsausschluss nach § 1 Abs. 3 / 4 PatG zu verneinen.

**4.3** Ausgehend von der nunmehr beanspruchten Lehre lässt sich ein „konkretes technisches Problem“ formulieren, dessen Lösung einer weiteren Prüfung zugrundegelegt werden kann.

Welches technische Problem durch eine Erfindung gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet (BGH GRUR 2005, 141 – *Anbieten interaktiver Hilfe*).

**4.3.1** Zwar ist für den Senat ein zugrundeliegendes technisches Problem in den Merkmalen **(g)**, **(h)** und **(j)** nicht erkennbar.

Ersichtlich werden durch die vorgeschlagene Vererbung, durch das Zusammenführen zweier Konfigurationsdateien, und durch die Wahl einer spezifischen Datenstruktur für ein schnelles Auffinden einer bestimmten Versionsdatei lediglich Probleme der Datenverarbeitung gelöst, darin sind nur Maßnahmen der Datenverarbeitung zu sehen (vgl. BGH, a. a. O. - *Webseitenanzeige*, Absatz 25); die beanspruchten Anweisungen gehen insoweit nicht über die Verarbeitung und Speicherung von Daten hinaus (BGH, a. a. O. - *Webseitenanzeige*, Absatz 27). Die Problemlösung erfolgt hier allein durch den Programmierer oder Informatiker; dass irgendwelche „auf technischen Überlegungen beruhenden Erkenntnisse“ (BGH GRUR 2000, 498 – *Logikverifikation*) zugrundeliegen könnten, lässt sich nicht feststellen.

Diese Merkmale werden daher für die Frage der „erfinderischen Tätigkeit“ als unbeachtlich angesehen.

Denn bei der Prüfung einer Erfindung auf erfinderische Tätigkeit sind nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH, a. a. O. - *Wiedergabe topografischer Informationen*, Leitsätze a und b). Mit Merkmalen, die zu einer technischen Problemlösung nicht beitragen, lässt sich

das Vorliegen einer erfinderische Tätigkeit nicht begründen (vgl. auch BGH GRUR 2013, 275 – *Routenplanung*, insbesondere III. 2.b) und 3.b)).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Informatik nicht zu den „herkömmlichen Gebieten der Technik, also der Ingenieurwissenschaften, der Physik, der Chemie oder der Biologie“ (BGH GRUR 2002, 143 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten*) gehört, und dass somit Lösungen, die aus diesem Fachgebiet stammen, nicht allein deshalb bereits als „technische“ Lösungen zu verstehen sein können (vgl. BPatG 2 Ni 4/12 (EP), Urteil vom 14. November 2013).

**4.3.2** Es ist der Anmelderin aber zuzustimmen, dass jedenfalls das neue Merkmal (**k**) der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen kann.

Wie die Anmelderin vorgetragen hat, ist es für die Betriebssicherheit der medizintechnischen Geräte und Prozesse möglicherweise erforderlich, dass bestimmte Parameter einen definierten Wertebereich nicht verlassen. Es muss daher ausgeschlossen werden, dass der „normale“ Benutzer unerlaubte Werte einstellt. Andererseits kann – etwa bei neuen Erkenntnissen über die verwendeten Geräte und Prozesse, z. B. aufgrund einer eingangs genannten medizinisch-klinischen Langzeitstudie – dennoch aus Sicherheitsgründen eine generelle Änderung solcher Parameter erforderlich werden, die dann möglichst zentral für alle betroffenen Geräte und Prozesse (die aber wiederum nur eine spezifische Auswahl sämtlicher erreichbarer Geräte und Prozesse darstellen) erfolgen sollte. In dieser Hinsicht liefert Merkmal (**k**) einen Lösungsvorschlag.

Das **objektive technische Problem** könnte insoweit darin liegen, bei der Gestaltung der Versionsverwaltung von Konfigurationsdateien für medizinische Einrichtungen als strukturierter und nachvollziehbarer Vorgang es zu ermöglichen, dass Sicherheitsvorgaben auch nur für eine spezifische Auswahl von betroffenen Prozessen verbindlich durchgesetzt und eingehalten werden.

5. Durch den bisher ins Verfahren eingeführten Stand der Technik ist der Gegenstand des nunmehr geltenden Patentanspruchs 1 weder vorbekannt noch nahegelegt.

Im Laufe des Verfahrens wurden entgegengehalten:

- D1** EP 1 312 031 B1
- D2** Oracle Network Manager Administrator's Guide, 1996, ausgew. Kap.: a) TOC, 2 Seiten, b) Overview of Oracle Network Manager, S.1-6, c) How to Use Oracle Network, S.1-25, d) Distributing the Configuration Files, S.1-11, abgerufen unter <http://thinkunix.net/unix/db/oracle/docs-7.3/DOC/net/doc/NWNM31/toc.tm>
- D3** US 6 832 199 B1
- D4** DENKER, Dominik: Versionsverwaltung mit CVS bzw. Subversion, 28.11.2005, Universität Oldenburg - Fakultät für Informatik, [online am 22.09.11] <http://syspect.informatik.uni-oldenburg.de/doc/CVSandSVN.pdf>
- D5** DE 101 37 172 A1

Als nächstkommenden Stand der Technik von diesen sieht der Senat die Druckschrift **D5** an. Sie betrifft die Unterstützung eines Servicetechnikers, der zwei medizintechnische Geräte vernetzen soll und dazu die richtigen Konfigurationsdaten ermitteln muss. Um den dafür erforderlichen Aufwand in Zukunft zu verringern, soll gemäß **D5** eine zentrale Datenbankstruktur vorgesehen werden, an welche der Servicetechniker die mit Erfolg eingesetzten Konfigurationsdaten nachträglich sendet, so dass sie zukünftig von dort über ein Kommunikationsnetz abrufbar sind (siehe Zusammenfassung und insbes. Absätze [0002], [0005]). Dafür wird im dortigen Unteranspruch 5 das Speichern der Konfigurationsdaten in einer Datei vorgeschlagen. Ferner ist Spalte 4 Zeile 60 ff. zu entnehmen, dass mehrere Versio-

nen von Konfigurationsdateien vorgehalten werden können – so dass eine ggf. auch weitergehende Versionsverwaltung für den Durchschnittsfachmann nahelag.

Die Anmelderin macht dagegen geltend, dass **D5** ausschließlich Konfigurationsdateien zur Vernetzung medizintechnischer Geräte (vgl. Absatz [0008]: Netzadressen, Portnummern, Subnetzmasken, Gateway- oder Serveradressen u. ä.) betreffe, nicht jedoch die nunmehr beanspruchten Messprotokolle. Es kann indes offenbleiben, ob eine Übertragung der Lehre der **D5** auf die Messprotokolle der Anmeldung nahelag.

Denn unstrittig ist keiner der genannten Druckschriften eine Anregung in Richtung auf Merkmal **(k)** entnehmbar, dass ein privilegierter Benutzer für eine spezifische Auswahl der betroffenen medizin-technischen Prozesse eine Konfigurationsdatei als „verbindlich“ markieren könnte, um so einerseits eine verbindliche Berücksichtigung der dort gespeicherten (möglicherweise aus Sicherheitsgründen geänderten) Parameter zu erreichen, andererseits eine unsachgemäße Veränderung zu verhindern.

**6.** Eine Patenterteilung hat der Senat jedoch nicht für sachgerecht erachtet, da das neu aufgenommene Merkmal **(k)**, das aus der Beschreibung stammt, bisher nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens war. Eine diesbezügliche Recherche steht noch aus.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat somit für die geltende Fassung der Patentansprüche noch nicht geprüft, ob die Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents erfüllt sind. Die Anmeldung war daher – auch um der Anmelderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen – an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

**7.** Da die Frage der Patentierbarkeit noch offen ist, hat der Senat die Zulässigkeit der Patentansprüche 2 bis 13, etwa bezüglich der Frage, ob lediglich eine Auf-

gabe anstatt einer Lösung gegeben wird (vgl. BGH GRUR 1985, 31 – *Acrylfasern*) oder ob Formulierungen wie „Produkt, insbesondere Computerprogrammprodukt“ eine klare Lehre geben, dahinstehen lassen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Morawek

Eder

Baumgardt

Hoffmann

Me