



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 12/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 103 57 203.1

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw sowie der Richter Veit, Hermann und Dr. Freudenreich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. Juni 2013 aufgehoben und das Patent 103 57 203 erteilt.

Bezeichnung: „Verfahren und Steuereinrichtung zum Betrieb eines Magnetresonanztomographie-Geräts sowie Computerprogrammprodukt und Magnetresonanztomographie-Gerät“

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 16 gemäß Hauptantrag vom 8. Februar 2013, eingegangen am 12. Februar 2013;
Beschreibung, Seiten 1 bis 31, eingegangen am 12. Februar 2013;
sowie Figuren 1 bis 8, wie ursprünglich eingereicht.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 103 57 203.1 wurde am 8. Dezember 2003 mit der Bezeichnung „Verfahren und Steuereinrichtung zum Betrieb eines Magnetresonanztomographie-Geräts“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 14. Juli 2005. Patentanmelderin ist die S... GmbH, E....

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat mit Beschluss vom 28. Juni 2013 ein Patent mit den in der Anhörung vom 4. Juni 2013 überreichten

Patentansprüchen 1 bis 14 nach Hilfsantrag 2 erteilt und den Hauptantrag mit den am 12. Februar 2013 eingegangenen Patentansprüchen 1 bis 16, sowie den Hilfsantrag 1 mit den am 4. Juni 2013 überreichten Patentansprüchen 1 bis 16, zurückgewiesen.

Zur Begründung ist in dem Beschluss ausgeführt, dass der Patentanspruch 14 nach Hauptantrag aufgrund des Ausdrucks „Computerprogrammprodukt“ den unter Schutz zu stellenden Gegenstand nicht klar und deutlich umschreibe. Der Ausdruck stelle weder einen in der Fachwelt mit einem bestimmten Bedeutungsgehalt ausgestatteten Begriff dar, noch gebe dieser Ausdruck aus sich heraus an, worum es sich hierbei handeln soll. Der auf ein Computerprogramm gerichtete Patentanspruch 14 nach Hilfsantrag 1 stelle ein vom Ausschlussstatbestand des § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG a. F. erfasstes Computerprogramm als solches bzw. Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches dar.

Gegen diesen der Anmelderin durch Niederlegung im Abhofach beim DPMA am 5. Juli 2013 als zugestellt geltenden Beschluss richtet sich die am 25. Juli 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde der Anmelderin, die beantragt,

1. Den Beschluss aufzuheben und ein Patent mit den Unterlagen gemäß dem in dem Beschluss genannten Hauptantrag (Patentansprüche 1 bis 16, eingegangen beim DPMA am 12. Februar 2013, Beschreibungsseiten 1 bis 31, ebenfalls eingegangen am 12. Februar 2013, sowie Zeichnungen 1 bis 8, eingegangen am 8. Dezember 2003) zu erteilen.
2. Hilfsweise, ein Patent mit den Unterlagen gemäß dem in dem Beschluss genannten 1. Hilfsantrag (Patentansprüche 1 bis 16, überreicht in der mündlichen Anhörung beim DPMA

am 4. Juni 2013, Beschreibungsseiten 1 bis 31, eingegangen beim DPMA am 12. Februar 2013, wobei der Begriff „Computerprogrammprodukt“ in den Begriff „Computerprogramm“ im Titel sowie auf Seite 4, Z. 7, geändert wird, sowie Zeichnungen 1 bis 8, eingegangen am 8. Dezember 2003), zu erteilen.

3. Die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.
4. Weiter hilfsweise, für den Fall, dass das Patent nicht gemäß dem Hauptantrag oder dem 1. Hilfsantrag erteilt werden kann, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass der Begriff „Computerprogrammprodukt“ nach üblicher Wortlogik nicht das Produkt eines Computerprogramms bezeichne, sondern ein Produkt, das zu einem wesentlichen Teil durch ein Computerprogramm gebildet werde, welches bspw. auf einem Datenträger gespeichert sei und als Beiwerk weitere Komponenten umfassen könne, bspw. eine Dokumentation. Gemäß der Entscheidung „Suche fehlerhafter Zeichenketten“ des BGH (BGH, GRUR 2002, 143) seien derart formulierte Patentansprüche zulässig, wenn das in dem jeweiligen Anspruch in Bezug genommene Verfahren schutzfähig sei.

Die Patentansprüche 1 und 14 bis 16 nach Hauptantrag (Hauptantrag vom 8. Februar 2013, eingegangen am 12. Februar 2013) lauten:

Patentanspruch 1:

- M0 Verfahren zum Betrieb eines Magnetresonanztomographie-Geräts (1) mit folgenden Verfahrensschritten:
- M1 - Auswahl eines anatomischen Normmodells (M), dessen Geometrie variierbar ist, für ein in Abhängigkeit von einer diagnostischen Fragestellung zu untersuchendes Untersuchungsobjekt,

- M2 - Messung einer Anzahl von Übersichtsbildern einer das Untersuchungsobjekt umfassenden Region, wobei verschiedene Übersichtsscan-Parameter (UP), anhand derer die Messung der Übersichtsbilder gesteuert wird, in Abhängigkeit vom ausgewählten anatomischen Normmodell (M) festgelegt sind,
- M3 - Ermittlung einer Zielstruktur (Z) in den Schnittbilddaten (UD) der gemessenen Übersichtsbilder,
- M4 - Individualisierung des Normmodells (M) zur Anpassung an die ermittelte Zielstruktur (Z),
- M5 - Auswahl von Scanparametern (SP) zur Steuerung des Magnetresonanztomographie-Geräts (1) zur Messung von nachfolgenden Schnittbildern in Abhängigkeit vom ausgewählten Normmodell (M) und einer diagnostischen Fragestellung,
- M6 - Individualisierung der ausgewählten Scanparameter (SP) entsprechend dem individualisierten Normmodell (M), und
- M7 - Messung einer Anzahl von Schnittbildaufnahmen auf Basis der individualisierten Scanparameter (ISP).

Bezüglich der auf den Anspruch 1 direkt bzw. indirekt rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 13 nach Hauptantrag wird auf die Akte verwiesen.

Patentanspruch 14:

Computerprogrammprodukt, welches direkt in einen Speicher einer programmierbaren Steuereinrichtung eines Magnetresonanztomographie-Geräts ladbar ist, mit Programmcode-Mitteln, um alle Schritte eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 13 auszuführen, wenn das Programmprodukt auf der Steuereinrichtung ausgeführt wird.

Patentanspruch 15:

- N0 Steuereinrichtung (2) zum Betrieb eines Magnetresonanztomographie-Geräts (1) mit
- N1 - einer Schnittstelle (5) zur Ansteuerung des Magnetresonanztomographie-Geräts (1) zur Messung einer Anzahl von Schnittbildaufnahmen entsprechend von der Steuereinrichtung vorgegebener Scanparameter (UP, ISP),
- N2 - eine Speichereinrichtung (4) mit einer Anzahl von anatomischen Normmodellen (M), deren Geometrie jeweils variierbar ist, für verschiedene Untersuchungsobjekte,
- N3 - einer ersten Auswahleinheit (7) zur Auswahl eines der anatomischen Normmodelle (M) für ein zu untersuchendes Untersuchungsobjekt in Abhängigkeit von einer diagnostischen Fragestellung,
- N4 - einer Übersichtsbilder-Ermittlungseinheit (14), um das Magnetresonanztomographie-Gerät (1) zur Messung einer Anzahl von Übersichtsbildern einer das Untersuchungsobjekt umfassenden Region anhand von Übersichtsscan-Parametern (UP) anzusteuern, welche in Abhängigkeit vom ausgewählten anatomischen Normmodell (M) vorgegeben sind,
- N5 - eine Zielstrukturermittlungseinheit (9) zur Ermittlung einer Zielstruktur (Z) in den Schnittbilddaten (UD) der gemessenen Übersichtsbilder,
- N6 - eine Adaptionseinheit (10), um das ausgewählte Normmodell (M) zur Anpassung an die ermittelte Zielstruktur (Z) zu individualisieren,
- N7 - einer zweiten Auswahleinheit (8) zur Auswahl von Scanparametern (SP) zur Steuerung des Magnetresonanztomographie-Geräts (1) zur Messung von nachfolgenden Schnittbildern in Abhängigkeit vom ausgewählten Normmodell (M) und einer diagnostischen Fragestellung, und
- N8 - einer Parameterindividualisierungseinheit (11), welche die ausgewählten Scanparameter (SP) entsprechend dem individualisierten Normmodell (M) individualisiert.

Patentanspruch 16:

Magnetresonanztomographie-Gerät (1) zum Messen von Schnittbilddaten eines Untersuchungsobjekts umfassend eine Steuereinrichtung (2) nach Anspruch 15.

Wegen der Patentansprüche nach Hilfsantrag sowie wegen des weiteren Sachverhalts und des Vorbringens der Anmelderin und Beschwerdeführerin wird auf den Inhalt der Patentamtsakte und der Gerichtsakte verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (§ 73 PatG). Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Erteilung eines Patents auf Grundlage der Unterlagen gemäß Hauptantrag.

1. Zulässigkeit des Hauptantrags

Die Patentansprüche 1 bis 16 nach Hauptantrag entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 16, wobei in den Ansprüchen 2, 5, 6, und 11 lediglich redaktionelle Änderungen vorgenommen sind. So ist im Anspruch 2 vor dem Begriff „Restabweichung“ der bestimmte Artikel „die“ durch den unbestimmten Artikel „eine“ ersetzt, im Anspruch 5 vor dem Begriff „Abweichungsfunktion“ das Wort „bestimmten“ gestrichen, im Anspruch 6 die Angabe „Modells (M)“ durch „Normmodells (M)“ ersetzt, sowie im Anspruch 11 hinter dem Begriff „Modellparameter“ das unzutreffende Bezugszeichen „(M)“ gestrichen.

Die Beschreibung gemäß Hauptantrag gründet auf der ursprünglichen Beschreibung, wobei die Bezeichnung auf Seite 1 an den Wortlaut der Gegenstände der selbständigen Patentansprüche angepasst ist, auf Seite 2 der recherchierte Stand der Technik genannt ist, auf Seite 4 zweiter Absatz der Text an den Wortlaut der

selbständigen Patentansprüche angepasst ist, und auf Seite 6 im letzten Absatz der unzutreffende Begriff „Bildbearbeitungssystem“ durch „Steuereinrichtung“ ersetzt ist, sowie auf Seite 27 der unzutreffende Hinweis auf Figur 8 durch den Hinweis auf Figur 7 ersetzt ist. Die übrigen Änderungen sind rein redaktionell. Sämtliche Änderungen sind zulässig und führen zu keiner unzulässigen Erweiterung gegenüber den ursprünglichen Unterlagen.

Die Figuren 1 bis 8 nach Hauptantrag entsprechen den ursprünglichen Figuren.

Die Unterlagen nach Hauptantrag sind somit ursprünglich offenbart und daher zulässig.

2. Patentfähigkeit der Ansprüche nach Hauptantrag

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat auf die Anmeldung mit Beschluss vom 28. Juni 2013 ein Patent mit den in der Anhörung vom 4. Juni 2013 überreichten Patentansprüchen 1 bis 14 gemäß Hilfsantrag 2 erteilt.

Der Anspruchssatz nach Hauptantrag unterscheidet sich von dem der Patenterteilung zugrunde liegenden Anspruchssatz nach Hilfsantrag 2 durch die Wiederaufnahme des ursprünglichen Unteranspruchs 13, sowie des auf ein „Computerprogrammprodukt“ gerichteten nebengeordneten Anspruchs 14.

Gegenstand des Anspruchs 14 ist ein:

„Computerprogrammprodukt, welches direkt in einen Speicher einer programmierbaren Steuereinrichtung eines Magnetresonanztomographie-Geräts ladbar ist, mit Programmcode-Mitteln, um alle Schritte eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 13 auszuführen, wenn das Programmprodukt auf der Steuereinrichtung ausgeführt wird.“

Das beanspruchte Computerprogrammprodukt soll demgemäß in einen Speicher einer programmierbaren Steuereinrichtung eines Magnetresonanztomographie-Geräts ladbar sein, und bei Ausführung auf der Steuereinrichtung alle Schritte des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 13 ausführen. Es weist dazu Programmcode-Mittel auf.

Aus dem Wortlaut des Anspruchs geht klar hervor, dass das beanspruchte Computerprogrammprodukt im Einklang mit der Entscheidung T 1173/97 der Technischen Beschwerdekammer des EPA („Computerprogrammprodukt/IBM“, vgl. Entscheidungsgründe 9.2, 9.3) eine Folge von Befehlen (Programmcode-Mittel) umfasst, durch die die erfindungsgemäße Steuereinrichtung bei geladenem Programm veranlasst wird, das erfindungsgemäße Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13 auszuführen. Zu diesem Computerprogrammprodukt gehört gegebenenfalls auch ein computerlesbares Medium, auf dem das Programm (Folge von Befehlen) gespeichert ist. Der von der Prüfungsstelle in ihrem Beschluss geltend gemachte Mangel, wonach der Patentanspruch 14 den unter Schutz zu stellenden Gegenstand nicht klar und deutlich umschreibe, liegt daher nicht vor.

Da das Verfahren nach Anspruch 1 in der Praxis nur durch eine entsprechende Software für den Rechner der Steuereinrichtung eines Magnetresonanztomographie-Geräts realisiert werden kann, betrifft das mit Anspruch 14 beanspruchte Computerprogrammprodukt zur Ausführung dieses Verfahrens dieselbe Lehre und stellt lediglich eine besondere Ausprägung der bereits im Anspruch 1 wiedergegebenen Erfindungsidee dar (vgl. BGH - GRUR 2002, 143 - Suche fehlerhafter Zeichenketten, Abschn. B. IV.). Der Gegenstand des Patentanspruchs 14 weist daher die für die Patentfähigkeit erforderliche Technizität schon deshalb auf, weil er der Steuerung eines technischen Geräts, und somit der Lösung eines konkreten technischen Problems dient, nämlich vorliegend der Aufnahme von MRT-Bildern anhand individualisierter Scan-Parameter (vgl. BGH, Beschluss v. 20. Januar 2009, X ZB 22/07 - Steuereinrichtung für Untersuchungsmodalitäten m. w. N.).

Zur Beurteilung der Patentfähigkeit des Anspruchs 14 sind daher die in Bezug genommenen verfahrensmäßigen Anweisungen des Patentanspruchs 1 zu bewerten. Da dessen Gegenstand, wie von der sachkundigen Prüfungsstelle bereits im Vorverfahren zutreffend beurteilt, neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, gilt dies in gleichem Maße auch für den Patentanspruch 14.

Der zusätzlich in den Anspruchssatz nach Hauptantrag aufgenommene Unteranspruch 13 betrifft eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens nach Patentanspruch 1 und wird von diesem ebenfalls mitgetragen. Auch die übrigen geltenden Unterlagen erfüllen die an sie zu stellenden Anforderungen.

Da bereits der Hauptantrag gewährbar ist, bedarf es vorliegend keiner weiteren Prüfung des Hilfsantrags.

3. Zum Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nach § 80 Abs. 3 PatG angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das kommt insbesondere bei schweren Verfahrensfehlern oder unsachgemäßer Sachbehandlung in Betracht (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 10. Aufl., § 80 Rdn. 113 ff. und § 73 Rdn. 134 ff., 145, 146; Busse/Keukenschrijver – Engels, PatG, 8. Aufl., § 80 Rdn. 85 ff. u. Rdn. 92 ff.).

Eine unrichtige Begründung allein rechtfertigt die Rückzahlung in der Regel nicht (Busse/Keukenschrijver – Engels, PatG, 8. Aufl., § 80 Rdn. 127, 144). Dies gilt auch, wenn wie im vorliegend Fall die Anwendung des geltenden Rechts oder die Beurteilung der Rechtsprechung auf den konkreten Fall unrichtig ist (Schulte/Püschel, PatG, 10. Aufl., § 73 Rdn. 140). Lediglich besondere Umstände, die zu einer sachlich unrichtigen Beurteilung hinzutreten, können die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen. Dies ist bspw. dann der Fall, wenn die Gründe nicht nachvollziehbar oder völlig neben der Sache liegen. Dafür sind jedoch vorliegend keine Anhaltspunkte erkennbar, so dass der Senat von einer

Rückzahlung der Beschwerdegebühr abgesehen hat.

4. Da dem Hauptantrag der Anmelderin und Beschwerdeführerin stattgegeben werden konnte, hat der Senat die Durchführung einer mündlichen Verhandlung als nicht erforderlich erachtet. Die Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamts war daher im schriftlichen Verfahren zu beschließen.

III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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.

Dr. Maksymiw

Veit

Hermann

Dr. Freudenreich

prä