



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 44/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 011 123.8-35

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Dr. Kortbein, Dipl.-Ing. Veit und Dipl.-Ing. Schmidt-Bilkenroth

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Januar 2009 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur anderweitigen Entscheidung auf Basis der mit der Eingabe vom 27. November 2007 eingereichten Patentansprüche 1 bis 7 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2005 011 123.8-35 wurde am 10. März 2005 unter Inanspruchnahme der amerikanischen Priorität US 10/804,683 vom 19. März 2004 mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung für die Fernwartung einer externen Komponente eines installierten medizinischen Systems" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 13. Oktober 2005.

Im Prüfungsverfahren ist die Druckschrift

D1 DE 100 65 668 A1

in Betracht gezogen worden.

Mit Eingabe vom 27. November 2007 hat die Anmelderin geänderte Patentansprüche 1 bis 7 eingereicht, die dem weiteren Verfahren zu Grunde gelegt werden sollen. Hilfsweise ist die Anberaumung einer mündlichen Anhörung beantragt worden.

Daraufhin hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B die Anmeldung mit Beschluss vom 12. Januar 2009 zurückgewiesen. In der Begründung ist sinngemäß ausgeführt, dass der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1, der gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 "lediglich marginal überarbeitet" sei, keine Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln lehre und daher dem Patentschutz nicht zugänglich sei. Im Übrigen hat die Prüfungsstelle die beantragte Anhörung für nicht sachdienlich erachtet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die zuletzt gemäß ihrer Eingabe vom 27. Februar 2012 beantragt,

die Sache zur weiteren Bearbeitung an die Prüfungsstelle zurückzuverweisen,
hilfsweise gemäß § 78 Nr. 1 PatG eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene geltende Patentanspruch 1 lautet:

M1 Medizinische Vorrichtung, die Folgendes umfasst:

M2 ein installiertes medizinisches System (5, 6, 7, 8, 9) mit einer Steuereinheit (10)

M2a zum Betreiben des installierten medizinischen Systems (5, 6, 7, 8, 9)

- M2b** sowie zum wahlweisen Betreiben einer in Kombination mit dem installierten medizinischen System verwendbaren externen Einrichtung (12);
- M3** eine mit der Steuereinheit (10) verbundene Fernzugriffsschnittstelle (13) zur Fernwartung des installierten medizinischen Systems (5, 6, 7, 8, 9) von einem entfernten Ort,
- M4** wobei die Steuereinheit (10) eine Schnittstelle (16) zur Kommunikation mit der externen Einrichtung (12) aufweist, und
- M5** wobei die Steuereinheit (10) einen Router umfasst, um die externe Einrichtung (12) in Kommunikation mit der Fernzugriffsschnittstelle (13) über die Schnittstelle (16) zu versetzen, um eine Fernwartung der externen Einrichtung (12) von dem entfernten Ort aus zu gestatten.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch Erfolg, da sie zur Aufhebung des Beschlusses und antragsgemäß zur Zurückverweisung zur anderweitigen Entscheidung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt führt.
2. Die Anmeldung betrifft gemäß Beschreibung (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0001]) eine Vorrichtung, welche die Fernwartung bzw. -Instandhaltung einer externen Komponente eines installierten medizinischen Systems gestattet.

Dabei ist unter einem installierten medizinischen System (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0002]) ein permanent installierter Scanner, wie etwa ein Scanner für die Kernspintomografie oder für die Computertomografie zu verstehen. Des Weiteren werden üblicherweise mit dem installierten medizinischen System auch eine Reihe von externen Einrichtungen verwendet, wie etwa ein oder mehrere Leistungskontrastmittelinjektoren, Beatmungsgeräte, Kameras usw..

Wegen ihrer Größe und Komplexität der modernen installierten medizinischen Bildgebungssysteme weisen diese (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0003]) eine eingebaute Fernwartungsmöglichkeit zur Kommunikation mit dem Servicepersonal auf. Eine derartige Fernwartungstechnologie ermöglicht den Technikern, den Status des Systems zu diagnostizieren und Fehler zu analysieren, ohne an der Stelle des installierten medizinischen Systems anwesend zu sein.

Die für eine Fernwartung erforderliche Infrastruktur ist mit Kosten verbunden (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0005], [0006]), die nur bei sehr teurem und komplexem medizinischem Gerät wie etwa MRI- oder CT-Scanner gerechtfertigt sind. Ebenso erfordern die mit dem installierten Scanner üblicherweise verwendeten externen Einrichtungen eine periodische Wartung und Instandhaltung, doch rechtfertigen es ihre relativ niedrigen Kosten nicht, jede dieser externen Einrichtungen mit eigener Fernzugriffstechnologie auszustatten.

Der Anmeldung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die Fernzugriffstechnologie für kleinere, billigere Einrichtungen, wie etwa externe Einrichtungen, die üblicherweise in Verbindung mit einem installierten medizinischen Bildgebungsscanner verwendet werden, zu vereinfachen.

Als zuständiger Fachmann wird ein Diplomingenieur der Elektrotechnik mit Kenntnissen in der Computer- und Netzwerktechnik angesehen, der in der Entwicklung von bildgebenden medizinischen Systemen wie etwa Computertomographen tätig ist.

3. Die geltenden Patentansprüche sind in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart und damit zulässig.

Beim geltenden Anspruch 1 entsprechen die Merkmale **M1**, **M2** und **M2a** unter Hinzufügung von Bezugszeichen den Zeilen 3 - 5 des ursprünglichen Anspruchs 1. Das Merkmal **M2b** geht aus den Zeilen 10, 11 des ursprünglichen Anspruchs 1 in Verbindung mit der urspr. Beschreibung (Seite 7 Zeilen 8 - 10 und 17 - 21, Seite 8 Zeilen 30 - 34, Seite 9 Zeilen 2 - 4) hervor. Das Merkmal **M3** geht auf die Zeilen 6 - 9 des ursprünglichen Anspruchs 1 zurück und ist demgegenüber lediglich sprachlich umformuliert. Das Merkmal **M4** geht auf die Zeilen 12 - 17 des ursprünglichen Anspruchs 1 zurück und ist dahingehend präzisiert, dass gemäß Fig. 2 die Steuereinheit (10) selbst und nicht das die Steuereinheit (10) beinhalten- de installierte medizinische System die Schnittstelle (16) aufweist. Das Merkmal **M5** geht unter Hinzufügung von Bezugszeichen aus den Zeilen 18 - 22 des ursprünglichen Anspruchs 1 hervor, wobei das Ersetzen von "externe Einrichtungsschnittstelle" durch "Schnittstelle" dazu dient, den gleichen Begriff wie in Zeile 12 des ursprünglichen Anspruchs 1 zu verwenden und daher zulässig ist.

Die geltenden Unteransprüche 2 bis 7 entsprechen den ursprünglichen Unteransprüchen 2 bis 7 und sind lediglich durch Bezugszeichen ergänzt.

4. Der Gegenstand der geltenden Ansprüche 1 bis 7 ist auch technisch.

Der Anspruch 1 betrifft eine medizinische Vorrichtung (Merkmal **M1**) mit einem installierten medizinischen System. Gemäß Beschreibung (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0002], [0015]) ist unter dem Begriff "installierten medizinischen System" ein permanent installierter Scanner, wie etwa ein Scanner für die Kernspintomografie oder ein Scanner auf Gantry-Basis für die Computertomografie, insbesondere eine Radiologie-Computertomografieinstallation zu verstehen. Diese CT-Installation (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0017]) enthält eine Röntgenquelle 5,

einen Röntgenbildverstärker 6, einen an einem Sockel 8 angebrachten C-Arm 7, einen Monitor 9 und einen Computer 10 (= Merkmal **M2**).

Dabei enthält (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0021]) der Computer 10 eine Scannersteuerelektronik 15, die alle erforderliche Software und Hardware zum Betreiben und Überwachen aller Komponenten des CT-Scanners (= Merkmal **M2a**) und etwaiger externer Einrichtungen (z. B. Leistungskontrastmittelinjektor 12), die zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt damit verbunden sind (= Merkmal **M2b**), enthält.

Ferner ist (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0019]) der Computer 10 mit einer Fernzugriffsschnittstelle 13 im Sockel 8 verbunden, wobei es sich bei der Fernzugriffsschnittstelle 13 um einen Modemport oder eine beliebige andere Art von fest verdrahteter Verbindung oder um eine drahtlose Sendeempfängeranordnung handeln kann (= Merkmal **M3**). Die Fernzugriffsschnittstelle stellt eine Datenverbindung mit einem Servicetechniker her, der sich von der CT-Installation entfernt befindet, so dass so gut wie alle Aktivitäten, die für die Wartung der CT-Installation erforderlich sind, mit Ausnahme des eigentlichen physischen Austauschs einer Komponente, von dem Fernwartungcenter über die Fernzugriffsschnittstelle 13 bewirkt werden können.

Außerdem erfordern (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0018]) verschiedene Arten von CT-Untersuchungen die Verwendung von einer oder mehreren externen Einrichtungen in Verbindung mit der CT-Installation, beispielsweise einen Leistungskontrastmittelinjektor 12, der über eine Steuerleitung vom Computer 10 gesteuert wird. Dazu enthält (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0021]) der Computer 10 eine Leistungskontrastmittelinjektorschnittstelle 16, an die der Leistungskontrastmittelinjektor 12 bei Gebrauch angeschlossen ist (= Merkmal **M4**).

Schließlich dient (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0022]) die Scannersteuerelektronik 15 auch als Router, entweder durch Softwareprogrammierung oder fest verdrahtete Verbindungen, um eine Datenverbindung oder einen Kommunikationskanal zwischen dem Leistungskontrastmittel 12 und der Fernzugriffsschnittstelle 13 herzustellen, wodurch die Fernwartung des Leistungskontrastmittelinjektors 12 unter Verwendung der Fernwartungstechnologie der CT-Installation von dem oben erwähnten Fernwartungscenter ermöglicht wird (= Merkmal **M5**).

Dieser in den gesamten Unterlagen für den Fachmann zweifelsohne nacharbeitbaren Vorrichtung liegt die objektive Aufgabe zugrunde, die Fernwartung eines externen Geräts oder Peripheriegeräts zu ermöglichen, für das eine eigene Datenverbindung zur Fernwartung nicht zur Verfügung steht.

Damit löst die beanspruchte Lehre ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln (BGH GRUR 2010, 613 ff. – Dynamische Dokumentengenerierung) und ist damit, insbesondere im Hinblick auf § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG, ohne Zweifel technischer Natur.

5. Der gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist im Hinblick auf den vorliegenden Stand der Technik neu und ergibt sich daraus auch nicht für den Fachmann in nahe liegender Weise.

Die Druckschrift **D1** bezieht sich allgemein auf den Softwareschutz und die Lizenzüberwachung von Anwendungssoftware und Informationsdateien für Fernanwendungen (siehe Spalte 1 Zeilen 3 - 8 und 23 - 31). Ein Beispiel für eine Fernanwendung stellt die Fernüberwachung und -diagnose von Ausstattung oder Systemen dar. Bei einer typischen Fernüberwachungsanwendung können bei einem entfernten System befindliche Software und andere Informationsdateien nicht durch den Lieferanten direkt kontrolliert werden, da sie sich in der Umgebung des Kunden befinden. Einige der Softwareanwendungen und Informationsdateien in der Verarbeitungsumgebung sind jedoch hochempfindlich und müssen vor einer Manipula-

tion (z. B. einer versehentlichen Modifikation und einer böswilligen Beschädigung) geschützt werden.

Vor diesem Hintergrund ist die Druckschrift **D1** auf (siehe Spalte 3 Zeilen 2 - 8) ein Verfahren und ein System zur Zustellung geschützter Softwareanwendungen von einer zentralen Dienstanlage zu entfernten Systemen gerichtet, wobei die Zustellung auf der Grundlage der Sicherheitsfreigabestufe und auf der Grundlage der Gemeinschaftsmitgliedschaft des Benutzers eines entfernten Systems verwaltet wird.

Die Druckschrift **D1** geht dabei (siehe Fig. 1; Spalte 5 Zeile 56 bis Spalte 7 Zeile 50) von einem bekannten medizinischen System (= Merkmal **M1**) mit einer Vielzahl von medizinischen Diagnosesystemen 12 aus, bei denen es sich um ein MRI-System 14, ein CT-System 16 oder ein Ultraschallabbildungssystem 18 handeln kann. Das MRI-System 14, das CT-System 16 und das Ultraschallabbildungssystem 18 weisen jeweils eine Systemsteuereinrichtung 30, 46, 60 auf, die den Betrieb der jeweiligen Abtasteinrichtung und die Verarbeitung von Bilddaten steuert (= Merkmale **M2, M2a**).

Die Diagnosesysteme werden von einer zentralisierten Dienstanlage 22 mit Diensten versehen. Ferner kann eine Vielzahl von Außendienststeinheiten (FE) 24 zur Übertragung von Dienstanforderungen, Verifikation des Dienststatus und Übertragung von Dienstdaten vorgesehen sein. Dazu sind die Systemsteuereinrichtungen 30, 46, 60 der Diagnosesysteme 14, 16, 18 mit Kommunikationsmodulen 32, 48, 62 verbunden, die wiederum über ein Fernzugriffsnetz 80 mit den Außendienststeinheiten 24 und der Dienstanlage 22 verbunden sind (= Merkmal **M3**).

Schließlich ist (siehe Spalte 8 Zeile 39 - 49), vorzugsweise in der Systemsteuer-einrichtung integriert, in jedem Diagnosesystem 12 eine einheitliche Dienstplatt-form 90 bereitgestellt, die Hardware-, Firmware- und Softwarekomponenten um-fasst, die zum Erzeugen und Übertragen von Dienstanforderungen, Dienstaufga-benlisten und anderen Dienstdaten zwischen dem Diagnosesystem 12 und der Dienstanlage 22 eingerichtet sind.

Jedoch ist weder hier noch in den weiteren Figuren 3 bis 7 und der Beschreibung ab Spalte 9 Zeile 29, die die Dienstplattform 90 und weitere Details der Dienstan-lage 22 betreffen, eine externe Einrichtung bzw. ein Peripheriegerät erwähnt, das wahlweise in Kombination mit einem Diagnosesystem 12, 14, 16, 18 verwendbar ist.

Insofern sind die Merkmale **M2b**, **M4** und **M5** des Gegenstands des Patentan-spruchs 1 aus der Druckschrift **D1** nicht bekannt.

Damit wird dem zuständigen Fachmann mangels entsprechender Hinweise aus dem vorliegenden Stand der Technik und auch in Verbindung mit seinem allge-meinen Fachwissen der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht nahegelegt.

6. Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung mit den geltenden Patentansprüchen 1 bis 7 zur weiteren Prüfung an das Deut-sche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden. Eine Zurückverweisung kommt insbe-sondere dann in Betracht, wenn die Gründe, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, nicht mehr bestehen, aber eine neue Sachprüfung erforderlich ist, weil die Patentfähigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prüfung war (vgl. Beschluss 34 W (pat) 51/74 vom 20. Dezember 1974 - BPatGE 17, 64; Busse PatG, 6. Auflage, § 79 Rdn. 64 und 65; Schulte PatG, 8. Auflage, § 79 Rdn. 20 bis 22).

Dies ist vorliegend offensichtlich der Fall, da sich der Zurückweisungsbeschluss vom 12. Januar 2009 und auch der vorhergehende Erstbescheid vom 16. August 2007 lediglich auf den Zurückweisungsgrund der fehlenden Technizität nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG stützen. Da der der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegende Zurückweisungsgrund nunmehr ausgeräumt ist und überdies weder im Zurückweisungsbeschluss noch im vorhergehenden Erstbescheid eine merkmalsbezogene Gegenüberstellung von Anspruchsgegenstand und entgegengehaltenem Stand der Technik und, daraus resultierend, eine Beurteilung der Patentfähigkeit des Anspruchsgegenstandes vorgenommen wurden, ist diese Sachprüfung jetzt mit einer zielgerichteten Recherche nach dem nach Überzeugung des Senats klar formulierten Anmeldegegenstand nachzuholen.

Angesichts der Notwendigkeit einer weiteren Prüfung auf Patentfähigkeit hat der Senat von einer Überarbeitung der übrigen Unterlagen abgesehen, die sinnvollerweise erst dann erfolgen sollte, wenn ein gewährbarer Hauptanspruch vorliegt.

7. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG). Die Billigkeit der Rückzahlung der Beschwerdegebühr ergibt sich vorliegend bereits daraus, dass die Prüfungsstelle die beantragte Anhörung abgelehnt hat, ohne dass sie dafür irgendwelche Gründe genannt hat. Die bloße Feststellung der Prüfungsstelle in ihrem Zurückweisungsbeschluss, die Anhörung sei im vorliegenden Fall nicht sachdienlich, ist als formelhaft und damit als nicht ausreichende Begründung für die Versagung der beantragten Anhörung anzusehen.

Im Übrigen ist eine einmalige Anhörung grundsätzlich in jedem Verfahren sachdienlich (Schulte, PatG, 8. Aufl., § 46 Rdnr. 8 sowie BPatG, Beschluss vom 28. April 2009 - 21 W (pat) 41/05 m. w. Nachw.).

Damit leidet das Prüfungsverfahren an einem gravierenden Verfahrensfehler, der auch ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Denn bei fehlerfreier Sachbehandlung wäre die Beschwerde nicht zwangsläufig erforderlich geworden.

Dr. Winterfeldt

Dr. Kortbein

Veit

Schmidt-Bilkenroth

Pü