



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 67/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. Oktober 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 022 681.8 - 53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder sowie der Richter Dipl.-Ing. Baumgardt und Dipl.-Phys. Dr. Forkel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 26. Mai 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht unter der Bezeichnung

„Verfahren zur Übermittlung einer ein medizinisches DICOM-Bild betreffenden Kommunikationsaufforderung“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Mai 2010 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 dem Patentschutz nicht zugänglich sei (§ 1 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 4 PatG), da ihm die zur Erteilung eines Patents nötige Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln fehle.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie stellt den Antrag,

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

gemäß **Hauptantrag** mit
Patentansprüchen 1 bis 7,

Beschreibung Seiten 1 bis 11 und
2 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 und 2, jeweils vom Anmeldetag;

gemäß **Hilfsantrag 1** mit
Patentansprüchen 1 bis 5 vom 17. Oktober 2014,
noch anzupassender Beschreibung und Zeichnungen mit Figuren
wie Hauptantrag;

gemäß **Hilfsantrag 3** mit
Patentansprüchen 1 bis 5 vom 17. Oktober 2014,
im übrigen wie Hilfsantrag 1.

(Der zwischenzeitlich geltende Hilfsantrag 2 wurde fallengelassen.)

Dazu führt die Anmelderin aus, dass der Ansicht der Prüfungsstelle insbesondere im Hinblick auf die teilweise auch erst nach dem Zurückweisungsbeschluss ergangene höchstrichterliche Rechtsprechung nicht beigetreten werden könne (unter Verweis auf die BGH-Entscheidungen „Webseitenanzeige“ und „Dynamische Dokumentengenerierung“); bei der Anmeldung liege zweifelsohne eine technische Aufgabe vor (nämlich das möglichst zuverlässige und aufwandsarme Erreichen eines Kommunikationspartners), wobei dann die neuartige Ansteuerung der grundsätzlich bekannten Nachrichtenübermittlungsmittel eine technische Lösung dieses Problems darstelle.

Ferner erläutert sie die Unterschiede der beanspruchten Lehre gegenüber dem erst vom Senat eingeführten Stand der Technik und legt dar, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag wie auch nach den zwei Hilfsanträgen neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Der Patentanspruch 1 des **Hauptantrags** ist unverändert der ursprüngliche. Er lautet, hier mit einer möglichen Gliederung versehen:

- „1. Verfahren zur Übermittlung einer Aufforderung (20) zu einer ein medizinisches Bild (12) in einem DICOM-Datensatz (14) betreffenden Kommunikation (32) von einer über das Bild (12) verfügenden Person (8) zu einem Partner (28), bei dem:
 - (a) die Aufforderung (20) als Information im DICOM-Datensatz (14) des Bildes (12) gespeichert wird,
 - (b) der DICOM-Datensatz (14) an einen Server (22) übermittelt wird,
 - (c) der Server (22) anhand der Aufforderung (20) einen zum Partner (28) führenden Nachrichtenkanal (30) ermittelt,
 - (d) der Server (22) die Aufforderung (20) über den Nachrichtenkanal (30) an den Partner (28) übermittelt.“

Bezüglich der Unteransprüche 2 bis 7 wird auf die Akte verwiesen.

Der Patentanspruch 1 des **Hilfsantrags 1** lautet (mit einer soweit möglich übereinstimmenden Gliederung und Unterstreichung der Unterschiede zum Hauptantrag):

- „1. Verfahren zur Übermittlung einer Aufforderung (20) zu einer ein medizinisches Bild (12) in einem DICOM-Datensatz (14) betreffenden Kommunikation (32) von einer über das Bild (12) verfügenden Person (8) zu einem Partner (28), bei dem:

- (x) die Person (8) die Aufforderung (20) während der sterilen Durchführung einer medizinischen Maßnahme an einem dem Bild (12) zugeordneten Patienten (6) mittels eines steril bedienbaren Bedienmoduls (18) absetzt,
- (a) die Aufforderung (20) als Information im DICOM-Datensatz (14) des Bildes (12) gespeichert wird,
- (b) der DICOM-Datensatz (14) an einen Server (22) übermittelt wird,
- (c1) der Server (22) anhand der Aufforderung (20) einen zum Partner (28) führenden Nachrichtenkanal (30) anhand eines mit ihm vernetzten Ressourcen-Verwaltungssystems (40) ermittelt,
- (d) der Server (22) die Aufforderung (20) über den Nachrichtenkanal (30) an den Partner (28) übermittelt.“

Zu den Unteransprüchen 2 bis 5 des Hilfsantrags 1 wird wiederum auf die Akte verwiesen.

Der Patentanspruch 1 des **Hilfsantrags 3** lautet (mit einer entsprechenden Gliederung, wobei hier die Unterschiede zum Hilfsantrag 1 unterstrichen sind):

- „1. Verfahren zur Übermittlung einer Aufforderung (20) zu einer ein medizinisches Bild (12) in einem DICOM-Datensatz (14) betreffenden Kommunikation (32) von einer über das Bild (12) verfügenden Person (8) zu einem Partner (28), bei dem:

- (x) die Person (8) die Aufforderung (20) während der sterilen Durchführung einer medizinischen Maßnahme an einem dem Bild (12) zugeordneten Patienten (6) mittels eines steril bedienbaren Bedienmoduls (18) absetzt,
- (a) die Aufforderung (20) als Information im DICOM-Datensatz (14) des Bildes (12) gespeichert wird,
- (b) der DICOM-Datensatz (14) an einen Server (22) übermittelt wird,
- (c1) der Server (22) anhand der Aufforderung (20) einen zum Partner (28) führenden Nachrichtenkanal (30) anhand eines mit ihm vernetzten Ressourcen-Verwaltungssystems (40) ermittelt,
- (c2) wobei der augenblickliche Aufenthaltsort des Partners (28) zusammen mit einer dort geltenden Telefonnummer und / oder Emailadresse als Nachrichtenkanal (30) bestimmt wird,
- (d) der Server (22) die Aufforderung (20) über den Nachrichtenkanal (30) an den Partner (28) übermittelt.“

Die Unteransprüche 2 bis 5 des Hilfsantrags 3 sind ebenfalls der Akte zu entnehmen.

Als **Aufgabe** der Anmeldung ist in der Offenlegungsschrift Absatz [0005] genannt, ein verbessertes Verfahren zur Übermittlung einer Aufforderung zu einer Kommunikation über ein Bild im DICOM-Format von einer Person zu einem Partner anzugeben.

Im jüngsten Schriftsatz vom 17. Oktober 2014 und in der mündlichen Verhandlung wurde geltend gemacht, es gehe um eine Situation, in der ein äußerst dringliches, schnelles Erreichen des Kommunikationspartners aus einer sterilen Umgebung erforderlich sei, weshalb für die erste Person eine möglichst einfach bedienbare Funktionalität gegeben sein solle, die dennoch verlässlich und schnell den / einen Kommunikationspartner erreichen solle.

Im Verfahren sind folgende Druckschriften entgegengehalten worden:

- D1** US 2008 / 292 159 A1
- D2** US 2006 / 143 043 A1
- D3** US 2002 / 38 381 A1
- D4** DE 103 49 649 B3

II.

Die Beschwerde wurde rechtzeitig eingelegt und ist auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, weil der Gegenstand des jeweiligen Hauptanspruchs in der Fassung des Hauptantrags wie auch der beiden Hilfsanträge nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruht, wobei diejenigen Merkmale, die zu einer technischen Problemlösung nichts beitragen, nicht zu berücksichtigen sind, gem. BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Leitsatz b) (§§ 1, 4 PatG).

1. Die vorliegende Patentanmeldung bezieht sich auf eine technische Unterstützung für die Hinzuziehung eines Spezialisten zur Beurteilung eines medizinischen Bildes durch eine erste Person (Arzt) (siehe Offenlegungsschrift insbesondere Absatz [0003] / [0004]), vor allem auch während der sterilen Durchführung einer medizinischen Maßnahme an einem Patienten. Dabei liegt das zu beurteilende Bild bei der ersten Person im DICOM-Format („Digital Imaging and Communications in Medicine“) vor.

Wie in der Anmeldung ausgeführt, kommt es vor, dass die erste Person bei der Auswertung eines medizinischen Bildes eine Kommunikation bezüglich des Bildes mit einem Gesprächspartner wünscht, z. B. mit einem Kollegen einer anderen Fachrichtung. Normalerweise müsste sie dazu den Gesprächspartner kontaktieren, z. B. telefonisch, und ihm außerdem das Bild zukommen lassen, z. B. per E-Mail. Beide Schritte könnten aufwendig und mühsam sein; insbesondere seien DICOM-Systeme „geschlossene Systeme“ ohne E-Mail-Unterstützung, und zur Betrachtung von DICOM-Bildern seien spezielle DICOM-Viewer erforderlich.

Um die Hinzuziehung eines Gesprächspartners zu vereinfachen, schlägt die Anmeldung sinngemäß vor, dass die erste Person nur einen Kommunikationswunsch abgibt. Dieser wird als Aufforderung (20) im DICOM-Datensatz des Bildes in Form eines privaten DICOM-Tags (Offenlegungsschrift Absatz [0007], Absatz [0030]) gespeichert (Schritt **(a)**) und der DICOM-Datensatz dann an einen Server übermittelt (Schritt **(b)**). Der Server erkennt den Kommunikationswunsch aus dem Datensatz und ermittelt, beispielsweise auch anhand weiterer Kriterien (vgl. Offenlegungsschrift Absatz [0016] bis [0019]), einen Nachrichtenkanal zu dem gewünschten bzw. zu einem geeigneten Gesprächspartner (Schritt **(c)**). Über diesen Nachrichtenkanal sendet der Server dann den Kommunikationswunsch an den ermittelten Gesprächspartner (Schritt **(d)**), insbesondere zusammen mit dem DICOM-Bild (Unteranspruch 2). Der Gesprächspartner kann das Bild oder automatisch generierte Informationen über dieses automatisch zugesendet erhalten, z. B. über eine Worklist oder eine E-Mail (Offenlegungsschrift Absatz [0008]), und sollte daraufhin von sich aus eine Kommunikationsverbindung mit der ersten Person herstellen (nicht Gegenstand der Patentansprüche).

Als Vorteile dieser Lehre sind angegeben:

- Der Gesprächspartner müsse nicht selbst das Bild suchen, sondern erhalte das Bild oder Informationen darüber automatisch. Dadurch

verkürze sich auch die Wartezeit für beide Gesprächsteilnehmer (Offenlegungsschrift Absatz [0008] / [0009]).

- Die Kommunikationsaufforderung könne mit weiteren Krankenhaus-IT-Systemen verknüpft werden. Dadurch lasse sich der Kommunikationswunsch kanalisieren („nur jeder im Haus anwesende Arzt“, „bestimmte Fachrichtung“, Dringlichkeit). Auch könnten dem übermittelten Bild weitere Daten (Blutwerte, Patientenhistorie) hinzugefügt werden (Offenlegungsschrift Absatz [0011] – [0019]).
- Wenn die „erste Person“ mit der sterilen Durchführung einer medizinischen Maßnahme befasst sei, könne sich die Bedienung durch die Nutzung des DICOM-Bildsystems auf vorhandene, sterile Kommunikationsgeräte beschränken (Offenlegungsschrift Absatz [0004], [0024]).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, die Aufforderung an einen Gesprächspartner zu einer Kommunikation über ein Bild im DICOM-Format zu vereinfachen, sieht der Senat einen Entwicklungs-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik oder Datenverarbeitung oder einen Diplom-Physiker an, der mehrjährige Berufserfahrung im Bereich von Krankenhaus-IT-Systemen besitzt.

2. Die im Zurückweisungsbeschluss ausgeführte Begründung kann eine Zurückweisung der Anmeldung nicht tragen. Im vorliegenden Fall stellt sich erst bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit die Frage, inwieweit die einzelnen Merkmale der Patentansprüche zu einer technischen Problemlösung beitragen.

2.1 Der von der Prüfungsstelle festgestellte Patentierungsausschluss nach § 1 Abs. 1 bzw. § 1 Abs. 3 / Abs. 4 PatG liegt nicht vor.

Im Zurückweisungsbeschluss wird festgestellt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 dem Patentschutz nicht zugänglich sei (unter Bezug auf § 1 Abs. 1 bzw. § 1 Abs. 3 / Abs. 4 PatG). Es fehle ihm die zur Erteilung eines Patents nötige erfinderische Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln, denn die im Patentanspruch 1 aufgeführten technischen Mittel („Server“, „Nachrichtenkanal“) würden keine technische Modifikation erfahren. Es sei klar, dass eine Nachricht immer von einem Sender zu einem gewünschten Empfänger mit den genannten technischen Mitteln übermittelt werden müsse. Der Argumentation der Anmelderin sei jedoch nicht entnehmbar, wo die Maßnahmen des Patentanspruchs 1 eine darüber hinausgehende technische Wirkung zeigten.

Dieser Beurteilung kann nicht gefolgt werden.

2.1.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es für die Beurteilung des technischen Charakters (§ 1 Abs. 1 PatG) einer Vorrichtung gerade nicht erforderlich, ob mit ihr ein weiterer technischer Effekt erzielt wird, ob die Technik durch sie bereichert wird oder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leistet (BGH GRUR 2000, 1007 – *Sprachanalyseeinrichtung*). Zwar ist im vorliegenden Fall der Patentanspruch 1 auf ein Verfahren gerichtet, die Begründung der Prüfungsstelle bezieht sich aber auf die (ihrer Ansicht nach fehlende) Modifikation der benutzten „technischen Mittel“, welche hier als Vorrichtungsmerkmale zu verstehen sind.

In der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 1 Abs. 1 PatG wird diesbezüglich auch nicht mehr zwischen Vorrichtungen und Verfahren unterschieden (vgl. BGH GRUR 2011, 610 – *Webseitenanzeige*, Leitsätze). Vielmehr „kommt es ... auch bei einem Verfahrensanspruch für das Technizitätserfordernis nicht darauf an, ob die Erfindung (prinzipielle) Abwandlungen der Arbeitsweise der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehrt. Es genügt vielmehr, dass sie die Nutzung solcher Komponenten lehrt und damit eine Anweisung zum technischen Handeln gibt“ (BGH GRUR 2010, 613 – *Dynamische Dokumen-*

tengenerierung, Absatz 20). Das ist beim vorliegenden Verfahrensanspruch, der u.a. auf eine Kommunikation zwischen einer Person und ihrem Gesprächspartner über einen Server gerichtet ist, zweifellos der Fall.

2.1.2 Auch der Ausschlussstatbestand nach § 1 Abs. 3 / 4 PatG kann nicht geltend gemacht werden. Denn er liegt bereits dann nicht vor, wenn zumindest ein **Teil-**aspekt der beanspruchten Lehre ein technisches Problem bewältigt (vgl. BGH, a. a. O. – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Leitsatz a). Im Hinblick auf Patentanspruch 1 können etwa eine automatische Auswahl eines Gesprächspartners zusammen mit der darauf folgenden automatischen Aufforderung zu einer Kommunikationsaufnahme, oder das automatische Ermitteln eines geeigneten Nachrichtenkanals grundsätzlich als Teilaspekte verstanden werden, welche jeweils ein technisches Problem lösen.

2.2 Jedoch sind bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die eine Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH, a. a. O. – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Leitsatz b).

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

3.1 Hierfür ist die Druckschrift **D2** (US 2006 / 143 043 A1) von besonderer Bedeutung.

Sie beschreibt ein Verfahren, um eine Kommunikation über medizinische Patientendaten einzuleiten; bei diesen Patientendaten kann es sich um ein medizinisches Bild handeln (siehe Absatz [0003] bis [0005]). Dabei besteht der Wunsch, potentielle Kommunikationspartner schneller und effektiver zu lokalisieren und die Kommunikation mit ihnen aufzunehmen (Absatz [0006]).

Der Ablauf der Einleitung einer gewünschten Kommunikation ist in Figur 3 dargestellt: Am Anfang (Absatz [0036] / Schritt 302) steht der Kommunikationswunsch eines Arztes bezüglich einer Patientin (Figur 4) und seine Kommunikationsanforderung („request for a collaboration session“), wobei die elektronische Patientenakte EMR auch medizinische Bilder enthalten kann, zu denen der Wunsch nach Kommunikation besteht (Absatz [0033] Seite 4 oben links). Das entspricht dem Gattungsbegriff des Anspruchs 1 nach Hauptantrag, mit dem Unterschied, dass in **D2** für die medizinischen Bilder der spezielle DICOM-Standard nicht erwähnt ist.

Das zugrundeliegende technische System arbeitet als Netzwerk, mit einem oder mehreren Servern, entfernt aufgestellten PCs und angeschlossenen Kommunikationsgeräten wie Mobiltelefonen, Pagern o. ä. (siehe Absatz [0028]). Dabei kann das die einzelnen Schritte ausführende Rechensystem selbst auch ein Server sein (siehe Absatz [0021]). Wenn der Arzt seine Kommunikationsaufforderung abgibt, wird diese an das Rechensystem übermittelt und in einer Systemkomponente (Absatz [0034]: „receiving component 202“) mit Referenz auf die elektronische Patientenakte EMR gespeichert (teilweise Merkmale **(a)** und **(b)**).

Abhängig von der Auswahl des veranlassenden Arztes wird in Schritt 310 ein Verzeichnis (roster) potentieller Gesprächspartner automatisch erstellt (siehe Absatz [0037] bis [0039]), um weitere Informationen wie „Anwesenheit“ und „Kontakt-Informationen“ (Absatz [0048]) ergänzt, gewichtet („rank order“ – Schritt 318) und dem veranlassenden Arzt präsentiert (Schritt 320, Absatz [0056]; Figur 5). Der Arzt kann das Verzeichnis überarbeiten, insbesondere bestimmte Teilnehmer auswählen. Dann wird die Kommunikation eingeleitet, d. h. die Teilnehmer werden eingeladen (Absatz [0058], [0059]), oder der Arzt wählt unmittelbar einen der potentiellen Gesprächspartner direkt an (Absatz [0056] vorletzter und letzter Satz). Die Kontakt-Einleitung erfolgt mittels der in das Verzeichnis aufgenommenen Kontakt-Informationen, welche auch den „Nachrichtenkanal“ beschreiben (Absatz [0048] zweiter Satz: „collaboration device capabilities“; Absatz [0057] „types of communication“ – Merkmale **(c)**, **(d)**).

Jedoch wird in **D2**, im Unterschied zum Anspruch 1 des Hauptantrags, kein Bezug auf das DICOM-Bildformat genommen, und die Kommunikationsaufforderung wird nicht als im DICOM-Datensatz des Bildes gespeichert beschrieben.

3.2 Die Unterschiede der Lehre der Druckschrift **D2** gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag können das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen, so dass schon allein **D2** die beanspruchte Lehre nahegelegt hat.

Gemäß **D2** gibt der Arzt seine Kommunikationsaufforderung - im Kontext der Anzeige von Bilddaten aus einer elektronischen Patientenakte EMR - an ein Rechensystem ab, das auch als Server ausgebildet sein kann. Es ist nicht beschrieben, wo und wie die Kommunikationsaufforderung gespeichert wird.

Wenn nun im Unterschied dazu das digitale Bild anmeldungsgemäß im DICOM-Format von einem Server bereitgestellt und der Kommunikationswunsch als privates DICOM-Tag den Meta-Daten des Bildes beigefügt wird, so dass der Server dieses erkennt und die gewünschte Kommunikation in die Wege leitet, dann betrifft dies lediglich die Nutzung eines für medizinische Bilddaten bekannten Standards, der die Verwendung von Datenelementen mit besonderen Attributdefinitionen vorsieht, und darüber hinaus nur die Art und Weise der Datenverarbeitung: anstelle der in **D2** beschriebenen Ablauf-Steuerung durch ein Rechensystem tritt eine objektorientierte (nämlich von einem „Tag“ im DICOM-Datensatz ausgelöste) Ablaufsteuerung. Diesen Unterschieden liegen keine technischen Erkenntnisse zugrunde, darin ist „nur eine Maßnahme der Datenverarbeitung zu sehen und nicht die Lösung eines konkreten technischen Problems“ (vgl. BGH GRUR 2011, 610 – *Webseitenanzeige*, Absatz 25). Deshalb sind diese Unterschiede bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen (s. o. Abschnitt **2.2**).

3.3 Die dagegen gerichtete Argumentation der Anmelderin muss ohne Erfolg bleiben.

3.3.1 Die Anmelderin hat vorgebracht, dass die Druckschrift **D2** (ebenso wie die übrigen entgegengehaltenen Druckschriften) nicht konkret die Ermittlung eines zum Gesprächspartner führenden Nachrichtenkanals im Sinne des Merkmals **(c)** beschreibe. Dem kann nur teilweise zugestimmt werden; es genügt hier, dass eine solche Maßnahme für den Fachmann nahelag.

Schritt 322 in Figur 3 sieht zunächst vor (siehe Absatz [0057]), dass dem veranlassenden Arzt eine Auswahl der Kommunikations-Modalitäten für jeden der potentiellen Gesprächspartner angeboten wird. Die Modalitäten umfassen Text-Nachrichten, Voice over IP, Video u. a. – das sind die „Nachrichtenkanäle“ der Anmeldung. Hier ist der Anmelderin zuzustimmen, dass eine explizite Auswahl am Bildschirm durch den veranlassenden Arzt zusätzlich Zeit kostet (kontraproduktiv zur Aufgabenstellung: Dringlichkeit) und keine automatische Auswahl durch den Server darstellt. Allerdings ist der zweiten Hälfte von Absatz [0057] der **D2** noch zu entnehmen, dass das Rechensystem 100 die möglichen Kommunikationskanäle des veranlassenden Arztes („based on the particular type of communication or computing device to be used by the requesting clinician“) automatisch für einen entsprechenden Vorschlag nutzt; insbesondere, wenn der Arzt nur über einen Nachrichtenkanal verfügt (dann wird der Auswahlschritt übersprungen, d.h. der einzig verfügbare Kanal automatisch eingestellt). Der Fachmann wird jedoch die hier für den veranlassenden Arzt beschriebene Lehre ohne Weiteres auch auf die potentiellen Gesprächspartner übertragen, deren Kontakt-Informationen ja verfügbar sind (s. o. **3.1**). Damit gelangt er aber ohne erfinderische Tätigkeit zu einer automatischen Ermittlung des Nachrichtenkanals im Sinne des Merkmals **(c)**.

3.3.2 Auch insgesamt (nicht nur auf die Auswahl des Nachrichtenkanals bezogen) hält die Anmelderin die Lehre nach Druckschrift **D2** für nicht geeignet, ein äußerst dringliches, schnelles Erreichen eines Kommunikationspartners aus einer sterilen Umgebung heraus zu ermöglichen. Denn das Zusammenstellen des Verzeichnisses („roster“) benötige Zeit, und die erforderlichen Auswahlsschritte durch

den veranlassenden Arzt verzögerten die Kommunikationsherstellung zusätzlich und könnten die Sterilität gefährden.

Hier ist entgegenzuhalten, dass die Merkmale des Patentanspruchs 1 in keiner Weise konkret auf eine besonders schnelle Kommunikationsherstellung gerichtet sind. Es bleibt bereits völlig offen, wie - und insbesondere: wie schnell - der nach Merkmal **(d)** aufgeforderte Kommunikationspartner auf diese Aufforderung reagiert. Aber auch der Schritt **(c)** der automatischen Ermittlung des Nachrichtenkanals enthält keine spezifischen Merkmale, die ihn besonders schnell machen würden. Die beanspruchte Lehre beschränkt sich hier allein darauf, „dass“ der Kanal automatisch ermittelt wird. Dies liegt aber – wie bereits dargelegt – für den Fachmann nahe.

3.3.3 Schließlich sieht die Anmelderin im Vorsehen eines privaten DICOM-Tags innerhalb eines DICOM-Bilddatensatzes und in dessen automatischer Auswertung durch den Server (Merkmale **(a)**, **(b)**) technische Maßnahmen zur Lösung eines technischen Problems, die bei der Beurteilung der erfinderische Tätigkeit nicht unberücksichtigt bleiben dürften. Denn dadurch werde die Nachrichtenübermittlung in einer neuartigen, bislang noch nicht bekannten Weise gesteuert; die Technizität dieser Steuerungsmerkmale sei zweifelsohne zu bejahen.

Der Senat betrachtet eine solche Sichtweise als nicht vereinbar mit der höchst-richterlichen Rechtsprechung. Maßnahmen zur Steuerung eines technischen Gerätes werden dann bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit berücksichtigt, wenn sie, zumindest unter einem Teil-Aspekt, ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln lösen. Daran fehlt es, wenn die beanspruchte Maßnahme nicht „auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnisse“ (BGH GRUR 2000, 498 – *Logikverifikation*) zur Grundlage hat, sondern allein Überlegungen zur Organisation der Datenverarbeitung: wie der genannten Fundstelle (BGH GRUR 2011, 610 – *Webseitenanzeige*, Absatz 25) entnehmbar, wurde eine Verlagerung bestimmter Operationen der Datenverarbeitung von einem Client-Rechner auf einen

Server – obwohl offenkundig auch dabei die Informationsübermittlung dann anders als zuvor gesteuert wird – nur „als eine äußerlich-organisatorische Umverlagerung der Datenverarbeitung“, nicht als Lösung eines konkreten technischen Problems bewertet. Nichts anderes kann im vorliegenden Fall einer Verlagerung der Auslösung einer Ablauf-Steuerung hin zur Beachtung eines neuen, privaten DICOM-Tags in einen DICOM-Datensatz gelten.

4. Die beiden Hilfsanträge sind nicht günstiger zu beurteilen.

4.1 Auch der Patentanspruch 1 nach **Hilfsantrag 1** beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Er unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag durch die zusätzliche Aufnahme der Merkmale der Unteransprüche 4 und 7 in den Hauptanspruch, wobei noch präzisiert wurde, dass die Aufforderung „mittels eines steril bedienbaren Bedienmoduls (18)“ abgesetzt wird (siehe dazu Offenlegungsschrift Absatz [0029] insbesondere Zeile 5).

Konkret ist vor Merkmal **(a)** folgendes Merkmal eingefügt:

(x) die Person (8) die Aufforderung (20) während der sterilen Durchführung einer medizinischen Maßnahme an einem dem Bild (12) zugeordneten Patienten (6) mittels eines steril bedienbaren Bedienmoduls (18) absetzt,

und das geänderte Merkmal **(c)** lautet:

(c1) der Server (22) anhand der Aufforderung (20) einen zum Partner (28) führenden Nachrichtenkanal (30) anhand eines mit ihm vernetzten Ressourcen-Verwaltungssystems (40) ermittelt,

4.1.1 Als nächstliegender Stand der Technik kann in diesem Fall zunächst die Druckschrift **D4** (DE 103 49 649 B3) angesehen werden.

Sie beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erzeugen eines mit Bearbeitungsvermerken versehenen Bildes in einem sterilen Arbeitsbereich einer medizinischen Einrichtung (siehe Zusammenfassung), wobei das benutzte Eingabegerät ohne Verletzung der Sterilität bedienbar ist (Absatz [0020]). Gemäß Absatz [0006] „... ist es wünschenswert, das angezeigte Bild mit Kommentaren, Anmerkungen, Markierungen und dergleichen, allgemein also mit Bearbeitungsvermerken, zu versehen. Hierdurch wird beispielsweise eine Diskussion zwischen mehreren behandelnden Ärzten bei der Erstellung eines Befundes erleichtert.“

4.1.2 Davon ausgehend, lag der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 für den Durchschnittsfachmann nahe.

Denn der Fachmann findet in **D4** außer der beschriebenen Möglichkeit, während der sterilen Durchführung einer medizinischen Maßnahme an einem Patienten Kommentare zu einem den Patienten betreffenden Bild mittels eines steril bedienbaren Bedienmoduls in ein Krankenhaus-Rechnersystem einzugeben (i. w. Merkmal (**x**)), noch die Anregung, dem Arzt auch die Diskussion des Bildes mit anderen Ärzten zu ermöglichen. Nachdem ein automatisches Verfahren dafür beispielsweise aus Druckschrift **D2** bekannt war (s. o. Abschnitt **3.**), war es naheliegend, dieses zur Ergänzung der Lehre der **D4** einzusetzen. Dies gilt umso mehr, als auch **D2** bereits einen Hinweis auf einen gerade mit einer (sterilen) medizinischen Maßnahme befassten Arzt enthält (Absatz [0061]: „One example ... is ... a surgeon presently occupied with a surgical procedure in an operating room“).

Damit gelangte der Fachmann aber ohne erfinderische Tätigkeit zu einem Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1. Denn die zusätzliche Ergänzung im Merkmal (**c1**), dass der Server den Nachrichtenkanal anhand eines mit ihm vernetzten Ressourcen-Verwaltungssystems ermittelt, lässt sich ebenfalls

aus Druckschrift **D2** ableiten: Dort ist beispielsweise in Absatz [0048] beschrieben, dass das Verzeichnis der potentiellen Gesprächspartner um Kontakt-Informationen und um die Information ergänzt wird, ob der infragekommende Arzt in der Klinik anwesend ist („presence information“). Nach Absatz [0056] kann auch die tabellarische Anzeige direkt eine Anwesenheitsanzeige umfassen („display of real time presence information for each clinician shown“). Für den Fachmann drängt sich hier die Mit-Benutzung eines vorhandenen Krankenhaus-Verwaltungssystems, in dem alle Ärzte und ihre Anwesenheit gespeichert sind, geradezu auf.

4.2 Hilfsantrag 3 kann nicht anders beurteilt werden, der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 beruht gleichfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bei ihm kommt gegenüber Hilfsantrag 1 noch das Merkmal **(c2)** hinzu:

wobei der augenblickliche Aufenthaltsort des Partners (28) zusammen mit einer dort geltenden Telefonnummer und / oder Emailadresse als Nachrichtenkanal (30) bestimmt wird.

Eine solche Maßnahme ist aber im gegebenen Zusammenhang selbstverständlich; denn die Kommunikationsaufforderung soll den gewünschten Gesprächspartner ja schnellstmöglich erreichen. Dass grundsätzlich unterschiedliche Nachrichtenkanäle möglich sind (und eine Auswahl getroffen werden muss), war bereits aus Druckschrift **D2** bekannt (siehe z. B. die in Abschnitt **3.1** zitierte Textstelle aus Absatz [0028] „mobile cellular phone, mobile text pager or other portable communications device“). Gerade die im Anspruch gewählten Optionen „Telefonnummer“ und „Emailadresse“ waren auch schon vor dem Anmeldetag in Krankenhäusern allgemein verbreitet und nicht nur dem Fachmann vertraut.

Mit dem zusätzlichen Merkmal **(c2)** lässt sich das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit daher nicht begründen.

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.

Dr. Morawek

Eder

Baumgardt

Dr. Forkel

Me