



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 63/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 09 229.6

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Februar 2004 unter Mitwirkung des Richters Dipl.- Ing. Bertl als Vorsitzender, der Richter Dr. Schmitt, Dipl.- Ing. Prasch und Dipl.- Ing. Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung ist beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Bezeichnung:

"Verfahren zur Instandhaltung einer Anlage in der Nahrungs-  
und Genussmittelindustrie"

eingereicht worden.

Sie wurde von der Prüfungsstelle 23 des Deutschen Patent- und Markenamts im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42 PatG mit Beschluss vom 4. Juli 2001 zurückgewiesen. In den Gründen ist ausgeführt, dass der Anmeldegegenstand ausschließlich planerische Überlegungen zum Einsatz von Mitteln und Menschen für die Gestaltung einer rationellen Instandhaltung von Anlagen der Nahrungs- und Lebensmittelindustrie betreffe, denen kein technischer Charakter zukomme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Der Patentanspruch 1 lautet:

„Verfahren zur Instandhaltung einer Anlage in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, z.B. einer Kaffeerösterei, bei dem ein in der Anlage anfallendes Instandhaltungsvolumen in ein Elektrotechnikhauptgewerk, ein Mechanikhauptgewerk, ein Gebäudetechnikhauptgewerk und einen Produktionsbegleitungsanteil aufgeteilt wird, wobei das Elektrotechnikhauptgewerk, das Mechanikhauptgewerk und das Gebäudetechnikhauptgewerk jeweils in einen

planbaren und einen unplanbaren Instandhaltungsvolumenanteil aufgegliedert werden.“

Der nebengeordnete Patentanspruch 20 lautet:

„Verfahren zur Instandhaltung einer Anlage in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, z.B. einer Kaffeerösterei, vorzugsweise nach einem der Ansprüche 1 bis 19, bei dem aus dem Verhältnis zwischen der technischen Ausfallzeit der Anlage, die sich aus auf einem Mangel der Anlagenausführung oder auf mangelnder Wartung beruhenden Ausfallzeiten ergibt, und der technischen Belegungszeit, die der von der tatsächlichen Auslastung durch das Produktionsprogramm festgelegten IST-Belegungszeit der Anlage entspricht, ein technischer Anlagenverfügbarkeitswert ermittelt wird.“

Hinsichtlich der weiteren Unterlagen wird auf die Akten verwiesen.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu erteilen.

Ferner regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat daraufhin die vorliegende Patentanmeldung am 11. Dezember 2003 offengelegt. Antragsgemäß hat der Senat nach mündlicher Verhandlung beschlossen, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

## II.

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist auch sonst zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, da der Gegenstand der Anmeldung offensichtlich keine auf technischem Gebiet liegende Erfindung ist.

1. Er ist seinem Wesen nach keine technische Lehre.

Der Anmeldung liegt die Aufgabenstellung zugrunde, ein Verfahren zur Instandhaltung einer Anlage in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie zu entwickeln, mittels dessen der technisch-wirtschaftliche Aufwand für die Instandhaltung reduziert werden kann, wobei darüber hinaus eine Anlagenverfügbarkeit erreicht werden soll. Dabei sollen sowohl Betriebssicherheit als auch die Prozesssicherheit der Anlage gewährleistet sein (vgl S 1, Z 10 - 19 der Beschreibung). Mit dem Patentsanspruch 1 wird zur Lösung dieser Aufgabenstellung vorgeschlagen, ein in der Anlage anfallendes Instandhaltungsvolumen in ein Elektrotechnikhauptgewerk, ein Mechanikhauptgewerk, ein Gebäudetechnikhauptgewerk und einen Produktionsbegleitungsanteil aufzuteilen. Weiterhin sollen die einzelnen Gewerke in einen planbaren und einen unplanbaren Instandhaltungsvolumenanteil aufgegliedert werden.

Wie auf S 3, Z 26 - 37 der Beschreibung ausgeführt, ist unter "Instandhaltungsvolumen" die Summe aller Gewerke zu verstehen, die erbracht werden muss, um eine Anlage "instand", dh betriebsfähig zu halten. Die einzelnen Segmente des Instandhaltungsvolumens können an unterschiedliche Personen oder Personengruppen (zur tatsächlichen Ausführung) vergeben werden, woraus sich ergibt, dass es sich hierbei um Arbeiten handelt, die bspw für die Wartung oder die Instandsetzung nach einem Ausfall zu erbringen sind.

Der Anspruch 1 lehrt, diese Instandhaltungsarbeiten zunächst entsprechend ihrer fachlichen Sparte (zB Elektrotechnik, Mechanik) aufzugliedern und diese Sparten jeweils weiter in einen planbaren (absehbaren) und einen unplanbaren (nicht vorhersehbaren) Teil aufzugliedern, wie bspw in der Figur 1 dargestellt.

In der bloßen Aufgliederung eines Instandhaltungsvolumens in Gewerke bzw durchzuführende Arbeiten ist jedoch keine auf technischem Gebiet liegende Lehre zu erkennen. Eine solche Aufgliederung stellt lediglich eine gedanklich vorgenommene (abstrakte) Ordnung von Tätigkeiten dar, die keine konkrete Wirkung hat und auch nicht den Einsatz von Naturkräften verlangt (vgl hierzu Busse, Patentgesetz, 6. Aufl, § 1 Rdn 24 mwH). Durch die bloße Aufgliederung der Arbeiten wird in technischer Hinsicht weder der Aufwand für die Instandhaltung verringert noch eine höhere Anlagenverfügbarkeit erzielt.

Eine konkrete technische Wirkung ist auch aus den dem Anspruch 1 untergeordneten Patentansprüchen 2 - 19 nicht ersichtlich.

Diese Ansprüche haben eine weitere Aufgliederung der Instandhaltungsarbeiten zum Gegenstand, bspw in Sondermaßnahmen, Instandhaltungsmanagementvolumenanteil, Ersatzbeschaffungsanteil, Inspektionsanteil, Hauptzeitanteil (Ansprüche 2 bis 6), oder schlagen eine verfeinerte Aufgliederung der einzelnen Sparten vor (Ansprüche 7 - 10). Die Ansprüche 11 - 19 befassen sich mit der Aufteilung der Arbeiten in der Weise, dass sie einer oder mehreren Gruppen von Arbeitskräften zugeordnet werden können. Auch in einer Aufteilung von Arbeiten auf einzelne Personengruppen kann lediglich eine organisatorische Maßnahme erkannt werden, nicht aber eine technische Lehre.

Das Verfahren zur Instandhaltung einer Anlage in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie nach dem Patentanspruch 20, das sich nur fakultativ auf die Verfahren nach den vorherigen Ansprüchen bezieht, befasst sich mit der Ermittlung eines Anlagenverfügbarkeitswertes aus dem Verhältnis von Ausfallzeit und Belegungszeit der Anlage. Aus den Angaben zur rechnerischen Ermittlung des Verfügbarkeitswertes der Anlage aus vorliegenden Werten ist jedoch nur eine Formel über den Zusammenhang von Ausfallzeit und Belegungszeit entnehmbar, ohne dass eine auf technischem Gebiet liegende Anwendung dieses Zusammenhangs gelehrt wird. Über diesen Zusammenhang hinaus enthält der Anspruch 20 keine Angaben in Hinsicht auf einen Einsatz von technischen Mitteln oder eine konkrete

Wirkung des berechneten Verfügbarkeitswertes, etwa in Form eines Eingriffs in die Arbeitsweise der Anlage, der bspw zu einer erhöhten Verfügbarkeit führen könnte.

Es mangelt sonach auch dem Patentanspruch 20 an einer Lehre auf technischem Gebiet.

Eine auf technischem Gebiet liegende Lehre ist auch aus den Ansprüchen 21 - 27 nicht entnehmbar.

Diese Ansprüche befassen sich mit der Verwendung des berechneten Anlagenverfügbarkeitswertes. Anspruch 21 schlägt vor, den Anlagenverfügbarkeitswert als Bezugswert für eine Vergütung (der einzelnen Gewerke) festzulegen. In den weiteren Ansprüchen 22 bis 27 wird im einzelnen vorgeschlagen, wie die Vergütung innerhalb der Gruppen in Abhängigkeit vom Anlagenverfügbarkeitswert aufgeteilt oder für das nächste Jahr variiert wird. In der Festlegung einer Vergütung für bestimmte Arbeiten oder bestimmte Zeiträume ist jedoch eine auf dem Gebiet der Betriebswirtschaft liegende Lehre zu sehen und nicht eine auf dem Gebiet der Technik.

Auch eine Durchsicht der übrigen Unterlagen lässt keine Anhaltspunkte erkennen, die auf eine dem Patentschutz zugängliche technische Lehre hinweisen könnten. In der Beschreibung wird außer den in den Patentansprüchen angesprochenen Aspekten der Aufteilung des Instandhaltungsvolumens und der Vergütung in Abhängigkeit vom Anlagenverfügbarkeitswert ein Verfahren mit vier Stufen erläutert, mit denen der Betreiber einer Anlage die Instandhaltungsarbeiten für seine Anlage schrittweise an andere Gruppen (externe Dienstleister) überträgt und die Vergütung dafür in Abhängigkeit von der Anlagenverfügbarkeit gestaltet (vgl S 10 - 15). Auch dieses Verfahren liegt nicht auf technischem Gebiet, sondern lehrt ein geschäftliches (Outsourcing-) Modell, das dem Patentschutz nicht zugänglich ist.

Die Anmelderin führt hiergegen an, dass die dargestellten Verfahren den Einsatz von technischen Mitteln lehrten, nämlich den einer Datenverarbeitungsanlage.

Es kann zu Gunsten der Anmelderin unterstellt werden, dass der Fachmann, etwa ein Betriebswirtschaftler, die beschriebenen Verfahren zur Aufgliederung des Instandhaltungsvolumens, zur Berechnung der Anlagenverfügbarkeit oder zur Berechnung der Vergütung der externen Dienstleister mit Hilfe von Datenverarbeitungsmitteln vornimmt.

Allerdings führt der Umstand, dass die in der Anmeldung enthaltenen Lehren mit Datenverarbeitungsmitteln implementiert sind oder implementiert werden können, nicht dazu, dass diese Lehren dem technischen Gebiet zuzuordnen und damit dem Patentschutz zugänglich sind. Wie der Bundesgerichtshof dem Beschluß in "Suche fehlerhafter Zeichenketten" (GRUR 2002, 143) darlegt, verbietet das Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche, jedwede Lehre schon deshalb als patentierbar zu erachten, weil sie in computergerechte Anweisungen gekleidet ist. Vielmehr müssen die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.

Wie ausgeführt, ist im vorliegenden Fall der Anmeldungsgegenstand durch betriebswirtschaftliche Lehren geprägt, mit denen Problemstellungen auf geschäftlichem Gebiet gelöst werden können, nicht aber solche auf technischem Gebiet, wie sie bspw in der Erhöhung der Verfügbarkeit einer Anlage in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie durch technische Maßnahmen zu sehen wären. Eine darüber hinausgehende Eigenheit, die unter Berücksichtigung der Zielsetzung des patentrechtlichen Schutzes eine Patentierbarkeit rechtfertigen würde, ist der Anmeldung an keiner Stelle entnehmbar (vgl BGH, aaO, 144).

Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist deshalb seinem Wesen nach keine auf technischem Gebiet liegende Erfindung.

2. Dieser Mangel der Anmeldung war auch offensichtlich und konnte daher im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42 Abs 3 PatG zur Zurückweisung führen.

Denn die Prüfungsstelle konnte den vorliegenden Mangel anhand ihrer Sach- und Fachkenntnisse ohne Heranziehung von Material oder zusätzliche Ermittlungen und Nachforschungen so deutlich erkennen, dass dessen Darlegung nur einer kurzen Begründung bedurfte (vgl BGH in BI PMZ 1971, 371, 373 „Isomerisierung“).

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

3. Zu Unrecht regt die Anmelderin an, die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof nach § 100 Abs 2 PatG zuzulassen.

Sie führt hierzu zunächst an, dass die Anmeldung Hinweise auf die Technizität enthalte, bspw Instandhaltungssoftware, eine Aufgliederung des Instandhaltungsvolumens in einen planbaren und nichtplanbaren Teil und als Aufgabe die Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit sowie die Gewährleistung der Betriebssicherheit genannt sei.

Die von der Anmelderin diesbezüglich vorgebrachten Argumente betreffen tatsächliche Feststellungen über den Gegenstand der vorliegenden Anmeldung, die, wie unter Abschnitt II. 1. ausgeführt, nicht zutreffend sind.

Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn eine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine höchstrichterliche Entscheidung erfordern.

Eine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung, über die noch keine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vorliegt, wird mit der vorliegenden Anmeldung nicht aufgeworfen. Insbesondere in der oben erwähnten Entscheidung "Suche fehlerhafter Zeichenketten" hat der Bundesgerichtshof die wesentlichen und auch für den vorliegenden Anmeldegegenstand relevanten Kriterien dargelegt, unter denen eine in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar erachtet werden kann.

Ebenso liegt eine von dem Beschluss des Bundespatentgerichts – vom 12. November 1998 – 23 W (pat) 57/97 des Bundespatentgerichts abweichende Rechtsprechung, wie von der Anmelderin geltend gemacht, nicht vor. Denn die dort im Rahmen der Offensichtlichkeitsprüfung zurückgewiesene Anmeldung betraf nach den Feststellungen des 23. Senats ein gegenständliches Modell für Atom- oder Molekülstrukturen, also eine auf technischem Gebiet liegende Lehre.

Bertl

Dr. Schmitt

Prasch

Schuster

Na