



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 149/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Februar 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 103 02 586.3-53**

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Februar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, des Richters Dipl.-Ing. Prasch sowie der Richterinnen Eder und Dipl.-Ing. Wickborn

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 22. Januar 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet unter der Bezeichnung:

"Verfahren zur Erzeugung einer Datenbank und Praxis-EDV-System".

Sie wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 20. Juli 2005 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 12 mangels einer auf technischem Gebiet liegenden Lehre nicht gewährbar sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

In einem Zwischenbescheid des Senats war der Anmelderin mitgeteilt worden, dass das beanspruchte Verfahren einerseits die Interaktionsprüfung von Medikamenten und andererseits die Erzeugung einer Datenbank zum Gegenstand habe, in der die Rezeptdaten aller Patienten zusammengeführt würden. Dabei liege die Interaktionsprüfung auf medizinische Wechselwirkungen für sich gesehen nicht auf technischem Gebiet. Soweit mit dem Anspruch der Einsatz von Datenverarbeitungsmitteln vorgeschlagen werde, liege dieser im Bereich des üblichen Handelns des Datenverarbeitungsfachmanns.

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, dass der Anmeldung eine technische Problemstellung zugrunde liege. Diese bestehe darin, Datenbestände von Medika-

mentenverschreibungen möglichst effektiv und mit minimalem Implementierungsaufwand zu sammeln. Das hierfür vorgeschlagene Verfahren beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit.

Sie stellt den Antrag,

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

Patentansprüche 12 - 18 vom 8. Juli 2004, eingegangen am 8. Juli 2004, noch anzupassende Beschreibung Seiten 1, 3 bis 14 vom Anmeldetag, Seiten 2, 2a vom 8. Juli 2004, eingegangen am 8. Juli 2004, 4 Blatt Zeichnungen mit 4 Figuren vom Anmeldetag.

Der geltende Patentanspruch 12, mit einer Gliederung versehen, lautet:

"Verfahren zur Interaktionsprüfung mit folgenden Schritten:

- a) Auswahl eines ersten Medikaments für einen Patienten aus einer Medikamenten-Datenbank,
- b) Abfrage von Rezeptdaten des Patienten aus einer Datenbank,
- c) Durchführung der Interaktionsprüfung hinsichtlich des ersten Medikaments und zweiter Medikamente, die durch die Rezeptdaten identifiziert werden, mittels einer Interaktionsdatenbank, wobei die Datenbank folgendermaßen erzeugt worden ist:
- d) Erfassung und Speicherung von Rezeptdaten eines Rezepts in einem ersten Rechenzentrum,
- e) Auswahl eines zweiten Rechenzentrums aus einer Menge von Rechenzentren, wobei jedes Rechenzentrum der Menge von Rechenzentren einer Krankenkasse zugeordnet ist, wobei die Auswahl anhand von die Krankenkassen identifizierenden Rezeptdaten erfolgt,

- f) Übertragung der Rezeptdaten an das zweite Rechenzentrum und Speicherung der Rezeptdaten in dem zweiten Rechenzentrum,
- g) Übertragung von in den Rechenzentren der Menge von Rechenzentren gespeicherten Rezeptdaten an ein drittes Rechenzentrum,
- h) Erzeugung der Datenbank in einem dritten Rechenzentrum durch Speicherung der Menge von Rechenzentren empfangenen Rezeptdaten."

## II.

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist auch im Übrigen zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, da der Gegenstand des nachgesuchten Patents, nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (§§ 1, 4 PatG).

1. In der Beschreibungseinleitung der Anmeldung wird ausgeführt, dass Arzneimittel- und Informationsdatenbanken bekannt seien, mit denen Interaktionen zwischen Medikamenten geprüft werden könnten. Damit könnten die von dem behandelnden Arzt für die Rezeptierung ausgewählten Medikamente vor dem Rezeptausdruck auf gesundheitliche Interaktionen hin überprüft werden. Diese Software ermögliche auch die Berücksichtigung von Angaben eines Patienten über andere Medikamente, die er einnehme. Als nachteilig wird dargestellt, dass eine solche Prüfung nur die von dem behandelnden Arzt selbst für die Rezeptierung ausgewählten Medikamente und die Angaben des Patienten umfasse. Der Patient könne aber noch bei weiteren Ärzten in Behandlung sein, die ihrerseits Arzneimittel verordneten, die Angaben des Patienten hierzu könnten unvollständig sein. Daher solle ein verbessertes Verfahren zur Erzeugung einer Datenbank für Rezeptdaten für die Durchführung von Interaktionsprüfungen geschaffen werden (vgl. S. 2, Abs. 3 und 4 der Beschreibung).

2. Die Merkmale a) bis c) des Anspruchs 12 befassen sich mit der Prüfung von Interaktionen zwischen Medikamenten. Dabei wird für einen Patienten ein erstes Medikament aus einer Medikamenten-Datenbank ausgewählt, bspw. vom behandelnden Arzt. Sodann werden die Rezeptdaten des Patienten aus einer (Rezeptdaten-) Datenbank abgefragt. Wie auf S. 3, Abs. 3 der Beschreibung erläutert, sind in dieser globalen Datenbank die einem Patienten von verschiedenen Ärzten verordneten Medikamente gespeichert. Der Inhalt dieser globalen Datenbank wird der Interaktionsprüfung zugrunde gelegt. Auf diese Weise wird sicher gestellt, dass der Interaktionsprüfung alle einem Patienten verordnete Medikamente zugrunde gelegt werden.

Die Merkmale d) bis h) befassen sich mit der Erzeugung des Datenbestandes für die (Rezeptdaten-) Datenbank, d. h. einer Auflistung aller Patienten und aller ihnen jeweils verordneten Medikamente.

Hierzu werden drei Rechenzentren benutzt. In einem ersten Rechenzentrum werden die Rezeptdaten, z. B. Patientendaten, verordnete Medikamente und Krankenkasse, erfasst und gespeichert. Wie auf S. 9, Z. 30 - S. 10, Z. 11 i. V. m. Figur 3 erläutert, kann es sich hierbei um ein Rechenzentrum 304 handeln, das mehreren Apotheken zugeordnet ist und auch der Abrechnung der Apotheken mit der jeweiligen Krankenkasse dient. Die in dem ersten Rechenzentrum 304 erfassten Rezeptdaten werden in Abhängigkeit von der angegebenen Krankenkasse an zweite Rechenzentren 312, 314, 316 übertragen (Merkmal e, f). Die zweiten Rechenzentren sind jeweils einer Krankenkasse zugeordnet, bspw. der AOK, der Techniker Krankenkasse oder der Barmer Ersatzkasse (vgl. S. 10, Z. 13 - 16). In den krankenkassenspezifischen zweiten Rechenzentren liegen somit sämtliche Rezeptdaten der versicherten Patienten, verteilt nach Krankenkassen, vor (vgl. S. 11, Z. 1 - 5). Diese nach Krankenkassen verteilten Rezeptdaten werden entsprechend den Merkmalen g) und h) an ein drittes Rechenzentrum 322 übertragen und dort gespeichert. Auf diese Weise wird eine (globale) Datenbank erzeugt, in der die Rezeptdaten aller Patienten gespeichert sind.

Wird diese Datenbank zugrunde gelegt, um die in den Merkmalen a) - c) angegebene Interaktionsprüfung durchzuführen, so wird der angestrebte Zweck erreicht,

die Interaktionsprüfung zu verbessern. Denn der Interaktionsprüfung liegen nicht mehr die möglicherweise lückenhaften Angaben der Patienten über ihre Verschreibungen zugrunde, sondern die Daten aller Rezepte, die einem Patienten ggf. auch von unterschiedlichen Ärzten verordnet wurden.

**3.** Das Verfahren nach Anspruch 12 betrifft eine Erfindung auf technischem Gebiet im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG und ist nicht nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen.

In der Entscheidung "Dynamische Dokumentengenerierung" führt der Bundesgerichtshof aus: "Ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente eines Datenverarbeitungssystems ... betrifft, ist stets technischer Natur, ohne dass es darauf ankäme, ob es in der Ausgestaltung, in der es zum Patent angemeldet wird, durch technische Anweisungen geprägt ist." (vgl. BGH in Mitt. 2010, S. 295 - 298, Leitsatz a), Abs. [12]).

Das Verfahren nach Anspruch 12 befasst sich mit der Prüfung von Interaktionen zwischen Medikamenten. Es schlägt zur Durchführung dieser Prüfung den Einsatz von technischen Mitteln vor, nämlich den Aufbau einer (globalen) Datenbank auf einem Datenbankrechner, der seine Daten von mehreren Rechenzentren erhält. Insofern ist anzuerkennen, dass das beanspruchte Verfahren jedenfalls auch das Zusammenwirken der Elemente eines Datenverarbeitungssystems betrifft und damit auf technischem Gebiet liegt.

Das Verfahren zur Interaktionsprüfung nach Anspruch 12 ist auch nicht als einer der in § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG genannten Ausnahmetatbestände vom Patentschutz ausgeschlossen.

Wie vom Bundesgerichtshof zuletzt in der ebenfalls einschlägigen Entscheidung "Wiedergabe topografischer Informationen" (vgl. Mitt. 2011, S. 61 - 66, Abs. 30) ausgeführt, ist ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolges eines Programms bedient, mit dessen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage (oder ein Datenverarbeitungssystem) so gesteuert wird, dass der gewünschte Er-

folg erzielt wird, nicht schon wegen des Vorgangs der elektronischen Datenverarbeitung dem Patentschutz zugänglich. Die beanspruchte Lehre muss vielmehr Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen genügen in diesem Zusammenhang nicht.

Die Anmelderin hat zunächst geltend gemacht, dass der Anmeldung die Problemstellung zugrunde liege, gesundheitliche Schäden von Patienten abzuwenden. Der Senat vermochte der Auffassung, dass hierin eine konkrete technische Problemstellung zu sehen sei, nicht zu folgen. Im vorliegenden Fall wird die Interaktionsprüfung verbessert und ggf. gesundheitliche Schäden von den Patienten abgewendet, indem dieser Prüfung die Angaben auf den Rezepten der Patienten zugrunde gelegt werden und nicht die möglicherweise unvollständigen Angaben der Patienten selbst. Diesem anderen konzeptuellen Ansatz liegt aber eine allgemeine gesundheitliche oder organisatorische Problemstellung zugrunde und nicht eine technische Problematik. Allerdings kann dieser andere konzeptuelle Ansatz zu einer konkreten technischen Problemstellung führen, wenn technische Mittel zum Einsatz kommen.

Dies ist hier der Fall. Auf die Frage, warum die Rezeptdaten über erste und zweite Rechenzentren und nicht bspw. direkt an die globale Datenbank übertragen werden, führte die Anmelderin aus, dass die Rezeptdaten möglichst effektiv und mit minimalem Implementierungsaufwand an die globale Datenbank übertragen werden sollen.

Hierin kann eine konkrete technische Aufgabenstellung erkannt werden, die entsprechend Anspruch 12 durch Übertragung der Rezeptdaten vom ersten über das zweite zum dritten Rechenzentrum gelöst wird. Es ist sonach anzuerkennen, dass die anspruchsgemäße Lehre keinem der in § 1 Abs. 3 PatG genannten Ausnahmetatbestände unterfällt.

**4.** Das Verfahren gemäß dem Patentanspruch 12 beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Wie sich aus der zitierten Entscheidung "Wiedergabe topografischer Informationen" ergibt, sind bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (vgl. a. a. O. Leitsatz b), Abs. [38] und [39]).

Der oben erläuterte konzeptuelle Ansatz, gesundheitliche Schäden von Patienten dadurch abzuwenden, dass zur Interaktionsprüfung die Rezeptdaten und nicht die möglicherweise unvollständigen Angaben der Patienten zugrunde gelegt werden, liegt nicht auf technischem Gebiet und vermag deshalb auch nicht das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit zu begründen.

In Hinsicht auf die Implementierung des vorgeschlagenen Konzepts mit technischen Mitteln schlägt Anspruch 12 jedoch eine bestimmte Art der Datensammlung und -übertragung vor.

Zunächst sollen in einem ersten Rechenzentrum die Rezepte erfasst und gespeichert werden (Merkmal d). Wie ausgeführt, kann es sich dabei um ein Rechenzentrum handeln, das mehreren Apotheken zur Abrechnung mit den verschiedenen Krankenkassen dient. Von diesen ersten Rechenzentren werden die Rezeptdaten in Abhängigkeit von der angegebenen Krankenkasse an zweite Rechenzentren übertragen, die jeweils einer Krankenkasse zugeordnet sind (Merkmal e, f). Auf diese Weise ergibt sich in den zweiten Rechenzentren eine krankenkassenspezifische Sammlung aller Rezeptdaten der dort versicherten Patienten, wenn auch zu einem anderen Zweck, nämlich dem der Abrechnung. Entsprechend Merkmal g) übertragen die zweiten Rechenzentren ihre Rezeptdaten an ein (gemeinsames) drittes Rechenzentrum (Merkmal f). Auf diese Weise wird dort eine globale Datenbank erzeugt, die alle Rezeptdaten aller Patienten enthält (Merkmal h).

Die Anmelderin macht geltend, dass diese Art der Zusammenführung der Rezeptdaten auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Dieser Auffassung folgt der Senat nicht. Denn dem Fachmann, einem im Bereich des Gesundheitswesens tätigen Datenverarbeitungsingenieur sind auch Grund-

kenntnisse der für die Abrechnung von Rezepten zwischen Apotheken und Krankenkassen vorhandenen Infrastruktur zuzuschreiben. Aus dieser Kenntnis ergeben sich für den Fachmann mehrere Alternativen für die Erstellung einer globalen Datenbank für Rezeptdaten. Eine offensichtliche Möglichkeit besteht darin, die an den Praxiscomputern der Ärzte eingegebenen Rezeptdaten direkt an die globale Datenbank zu übertragen. Andere Möglichkeiten bestehen darin, die Sammlungen von Rezeptdaten zu verwenden, die von Apotheken oder Krankenkassen für Abrechnungszwecke erstellt werden.

Unter diesen Möglichkeiten wird der Fachmann diejenige wählen, die unter technischen Gesichtspunkten den geringsten Aufwand erfordert. Die Übermittlung der Rezeptdaten von den Praxiscomputern der einzelnen Ärzte an das globale Rechenzentrum verlangt an allen Praxiscomputern (Software-) Änderungen, damit die Daten der Rezepte automatisch an die globale Datenbank übertragen werden. Eine andere Alternative wäre die Übertragung der Rezeptdaten von den ersten Rechenzentren, die gemeinsam von mehreren Apotheken betrieben werden. Als die Alternative mit dem geringsten technischen Aufwand stellt sich aber die Übertragung von den zweiten Rechenzentren der Krankenkassen dar, denn deren Anzahl ist weitaus geringer als die der Praxen oder der von mehreren Apotheken betriebenen Rechenzentren. Der Fachmann wird daher die mit dem Anspruch 12 vorgeschlagene Übermittlung der Rezeptdaten an die globale Datenbank über die ersten Rechenzentren der Apotheken und der Krankenkassen als die Alternative mit dem geringsten technischen Aufwand erkennen und entsprechend bevorzugen.

Das Verfahren zur Interaktionsprüfung nach Patentanspruch 12 beruht daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Dem Antrag der Anmelderin auf Erteilung eines Patents mit den geltenden Unterlagen konnte daher nicht gefolgt werden; die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

5. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG war nicht angezeigt, weil keine Billigkeitsgründe erkennbar sind, die für eine solche Anordnung sprechen. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn ein schwerwiegender Verfahrensfehler vorliegt oder wenn ein Verfahrensfehler für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war. (vgl. Schulte PatG 8. Aufl., § 80 Rd. Nr. 111, 112). Dass eine dieser Voraussetzungen im vorliegenden Fall gegeben wäre, hat die Anmelderin nicht dargetan und ist auch sonst nicht ersichtlich.

Dr. Fritsch

Prasch

Eder

Wickborn

Fa