



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 34/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
26. Juni 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2005 045 904.8-53**

...

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Juni 2013 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn und die Richter Schwarz, Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. August 2007 wird aufgehoben.

Die Sache wird zur erneuten Prüfung der Anmeldung und Entscheidung über ihre Patentierung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentanmeldung 10 2005 045 904.8-53 mit der Bezeichnung

„Datenverarbeitungseinrichtung mit Performance-Steuerung“

wurde mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. August 2007 mit der Begründung zurückgewiesen, die Ansprüche 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 seien nicht patentierbar, da deren jeweiligen Gegenstände gegenüber der im Prüfungsverfahren ermittelten Internetveröffentlichung

**D2** Shankar Govindan: Offensive Runaways: Defensive DBA [Online]. Oracle Knowledge Base. S. 1-11, angegebenes Datum 25.4.2003  
<http://oracle.ittoolbox.com/peer-publishing/offensive-runaways-defensive-dba-2421#> (recherchiert am 11. Oktober 2006)

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Im Prüfungsverfahren war darüber hinaus, ohne dass der Beschluss hierauf gestützt wird, als weiterer möglicher Stand der Technik noch die Druckschrift

**D1** US 2004/0267548 A1

ermittelt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie begehrt die Patenterteilung nur noch auf der Grundlage des von ihr im Erteilungsverfahren vor dem Patentamt zuletzt eingereichten Hilfsantrags 1 mit einer in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erklärten leicht geänderten Fassung.

Patentanspruch 1 laut Hilfsantrag 1 lautet:

„1. Verfahren, das auf einer Datenverarbeitungseinrichtung ausgeführt wird, auf der zumindest zwei Anwendungsprogramme (11, 12) laufen, umfassend die Schritte:

- A) Überwachen eines Performance-Flags (41, 41', 41"..),
- B) in Abhängigkeit vom Feststellen eines Performance-Flags (41, 41', 41"..) Ausgeben eines Stopp-Befehls,
- C) in Abhängigkeit vom Ausgeben eines Stopp-Befehls Beenden von mindestens einem der Anwendungsprogramme (11, 12),
- D) in Abhängigkeit vom Löschen eines Performance-Flags (41, 41', 41"..) Ausgeben eines Start-Befehls, und
- E) in Abhängigkeit vom Ausgeben eines Start-Befehls Starten von mindestens einem der Anwendungsprogramme (11, 12).“

Der vom Senat mit einer Gliederung versehene, nebengeordnete Patentanspruch 14 laut Hilfsantrag 1 lautet:

- (N1) „14. Datenverarbeitungseinrichtung (DV-Einrichtung) (50) umfassend einen Speicher (30), in dem mindestens zwei auf der DV-Einrichtung lauffähige Anwendungsprogramme (11, 12) gespeichert sind,
  
- (N2) ein Performance-Modul (40), das zum Überwachen eines Performance-Flags (41, 41', 41"..) und zum Ausgeben eines Stopp-Befehls in Abhängigkeit vom Vorhandensein des Performance-Flags (41, 41', 41"..) ausgebildet ist,
  - (N2.1) wobei das Performance-Modul (40) in Abhängigkeit vom Ausgeben eines Stopp-Befehls einen Befehl zum Beenden mindestens eines der Anwendungsprogramme (11, 12) generiert und
  
  - (N2.2) wobei das Performance-Modul (40) dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit vom Löschen eines Performance-Flags (41, 41', 41"..) einen Start-Befehl auszugeben, und
  
  - (N2.3) wobei das Performance-Modul (40) in Abhängigkeit vom Ausgeben eines Start-Befehls einen Befehl zum Starten mindestens eines der Anwendungsprogramme (11, 12) generiert.“

Wegen des Wortlauts der abhängigen Ansprüche 2 bis 13 und 15 bis 20 laut Hilfsantrag 1 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Anmelderin ist der Ansicht, dass diese Patentansprüche zulässig und patentfähig seien.

Sie stellt den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. August 2007 aufzuheben und auf die Anmeldung ein Patent mit den folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 20 laut dem als Anlage zum Schriftsatz vom 23. Mai 2007 eingereichten Hilfsantrag 1, jedoch mit der Maßgabe, dass es in Patentanspruch 1 statt "ausführbar ist" lauten muss: "ausgeführt wird"
- Beschreibung und Zeichnungen (Fig. 1 bis 3) laut Offenlegungsschrift.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerechte Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG.

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft eine Datenverarbeitungseinrichtung sowie ein Verfahren, die eine Steuerung der Leistungsfähigkeit der Datenverarbeitungseinrichtung erlauben (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0001]).

Die Patentanmeldung geht als Stand der Technik davon aus, dass es bspw. bei medizinischen Geräten im radiologischen Umfeld während Vollausslas-

tungs-Phasen zu Verzögerungen und zur Verlängerung von Rechenzeiten der Anwendungen kommen könne. Derartige Verzögerungen sollen laut Beschreibungseinleitung (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0005]) auch die Steuerung der Aufnahme eines Patienten durch das bildgebende Gerät betreffen und z.B. ungewollt verlängerte Strahlungsdauern oder ähnliches verursachen können. Dies stelle eine unnötig erhöhte Strahlenbelastung des Patienten dar, die gesundheitlich hoch bedenklich sei und schlimmstenfalls zu lebensgefährlichen Bedrohungen führen könne.

Gemäß der Offenlegungsschrift liegt dem Anmeldungsgegenstand die Aufgabe zu Grunde, die Steuerung der Leistungsfähigkeit (Performance) eines Rechners derart zu ermöglichen, dass im Hinblick auf eine auf dem Rechner laufende Anwendung kritische oder bedrohliche Situationen vermieden werden (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0007]).

Die objektive technische Problemstellung sieht der Senat darin, einem als kritisch oder wichtig angesehenen Anwendungsprogramm ausreichende Ressourcen bereitzustellen, um Verzögerungen dieses Programms durch Vollaustastungs-Phasen des Rechners zu vermeiden.

Gelöst wird die Aufgabe durch den Verfahrensanspruch 1 und den auf eine Datenverarbeitungseinrichtung gerichteten Patentanspruch 14.

2. Das Patentbegehren ist dabei zulässig.

Der geltende Anspruch 1 beruht auf der Kombination des ursprünglichen Patentanspruchs 1 (Merkmale A bis C) mit dem auf Anspruch 1 rückbezogenen Unteranspruch 8 (Merkmale D und E). Die Änderung, dass das Verfahren „auf einer Datenverarbeitungseinrichtung ausgeführt wird“ beschränkt das bisher als „ausführbar ist“ beschriebene Verfahren auf seine Ausführung durch die Datenverarbeitungseinrichtung. Der geltende, neben-

geordnete Anspruch 14 entspricht der Kombination des ursprünglichen Patentanspruchs 15 (Merkmale N1, N2, N2.1) und dem auf Anspruch 15 rückbezogenen Unteranspruch 19 (Merkmale N2.2, N2.3). Die geltenden Patentansprüche 2 bis 13 und 15 bis 20 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 7 und 9 bis 14, sowie 16 bis 18 und 19 bis 22.

3. Der im bisherigen Prüfungsverfahren genannte Stand der Technik steht den geltenden Patentansprüchen 1 und 14 nicht patenthindernd entgegen, da er insbesondere für den Fachmann – ein Fachhochschulingenieur der Informationstechnik, der mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Ressourcenverwaltung in Computersystemen besitzt – keine Anregung enthält, nach dem Beenden von mindestens einem der Anwendungsprogramme in Abhängigkeit vom Setzen eines Performance-Flags
- in Abhängigkeit vom Löschen eines Performance-Flags einen Start-Befehl auszugeben (vgl. Merkmal D in Anspruch 1, Merkmal N2.2 im nebengeordneten Anspruch 14), und
  - in Abhängigkeit vom Ausgeben eines Start-Befehls mindestens eines der Anwendungsprogramme zu starten (vgl. Merkmal E in Anspruch 1, Merkmal M2.3 in Anspruch 14).

Die Druckschrift D2 (vgl. insbesondere erste und zweite Seite) betrifft zwar ein Beenden von Anwendungsprogrammen, das Verfahren dient jedoch nicht dem Bereitstellen zusätzlicher Ressourcen für ein Anwendungsprogramm entsprechend der vorliegenden Anmeldung, sondern vielmehr dem Beenden von Anwendungsprogrammen, die durch eine Zeitüberwachung ermittelt werden und sich möglicherweise in einem Fehlerzustand befinden, durch einen Nutzer oder Administrator. Im Gegensatz zum vorliegenden Patentbegehren soll in dieser Druckschrift ein selbsttätiges Beenden von

Anwendungen auf Grund der Zeitüberwachung („Performance-Flag“) ausdrücklich vermieden werden, um nur fehlerhafte, nicht aber lange laufende Programme zu beenden. Hierzu werden Zusatzinformationen gesammelt und einem Entwickler oder Administrator zur Entscheidung über das Beenden von Programmen zugeleitet (vgl. D2, erste Seite, vorletzter und letzter Absatz). Die Druckschrift befasst sich zudem in keiner Weise mit dem Starten von Programmen und liefert keinen Hinweis auf ein Starten von Anwendungsprogrammen in Abhängigkeit von einem Performance-Flag nach dem von der Datenverarbeitungseinrichtung ausgeführten Beenden von Programmen.

Auch die im Prüfungsverfahren als Druckschrift D1 genannte US 2004/0267548 A1 (vgl. u.a. den Abstract sowie Abs. 0022 ff) beschreibt nur das Erstellen von Nutzungsprofilen für Anwendungsprogramme zu Abrechnungszwecken. Druckschrift D1 liefert dabei keinen Hinweis, in Abhängigkeit eines Performance-Flags Anwendungsprogramme zu beenden oder zu starten.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht durch den bisher ermittelten Stand der Technik nahegelegt. Gleiches gilt mangels eines Hinweises auf ein Starten von Anwendungsprogrammen auch für eine Kombination von Druckschrift D1 mit Druckschrift D2.

Damit trägt der im Zurückweisungsbeschluss genannte Grund nicht mehr.

4. Die neu hinzugekommenen Merkmale in den geltenden, nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 14 sind ersichtlich nicht Gegenstand der Recherche im bisherigen Prüfungsverfahren gewesen.

Der Senat hat nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG davon abgesehen, antragsgemäß in der Sache selbst zu entscheiden und das Patent zu erteilen, weil er die Frage, ob der Gegenstand des jeweils geltenden Patentanspruchs 1 auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, anhand des derzeit ermittelten Standes der Technik nicht abschließend beurteilen kann. Denn Fragen des Startens von Anwendungsprogrammen in Abhängigkeit eines Performance-Flags nach einem von der Datenverarbeitungseinrichtung ausgeführten Beenden von Programmen – die zwar bereits Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 im Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle waren – sind ersichtlich im bisherigen Verfahren noch nicht recherchiert worden. Im bisher ermittelten Stand der Technik, in den Prüfungsbescheiden vom 26. Mai 2006 und 11. Oktober 2006, sowie im Beschluss vom 10. August 2007 findet sich jedenfalls kein Anhaltspunkt dafür. Vielmehr wird im Zurückweisungsbeschluss in Bezug auf das Starten von Anwendungsprogrammen in Abhängigkeit eines Performance-Flags nur festgestellt, dass dies ausgehend vom Stand der Technik im Bereich fachmännischer Überlegungen liege. Solche Überlegungen sind aber weder belegt, noch ein daraus folgendes Naheliegen des Anspruchsgegenstandes begründet worden. Denn aus dem im Prüfungsverfahren zitierten Stand der Technik ist das beanspruchte Verfahren – wie oben gezeigt – dem Fachmann jedenfalls nicht nahegelegt.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem Gesichtspunkt der §§ 3 und 4 PatG ein einer Patenterteilung möglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert. Zu deren Ermittlung sind in erster Linie die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts berufen, welche hierzu über geeignete Recherchemittel und Fachkenntnisse verfügen. Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen

kann, war die Sache – auch um der Anmelderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen – zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG).

Wickborn

Schwarz

Dr. Schwengelbeck

Altvater

Hu