



BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 19/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. Juni 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2013 224 888.1 - 53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.–Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.–Ing. Baumgardt und des Richters Dipl.–Ing. Hoffmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 4. Dezember 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht unter der Bezeichnung

„Verfahren zum Abrufen von Informationen, Recheneinheit und
medizinisches Bildgebungssystem“.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhörung vom 29. Januar 2016 mit der Begründung zurückgewiesen, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs des (damals geltenden) Hauptantrags wie auch des Hilfsantrags 1 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar sei, weil er durch die Druckschrift 1 (s. u.) nahegelegt sei; der Hauptanspruch des Hilfsantrags 2 sei wegen unzulässiger Erweiterung nicht gewährbar, denn es sei nirgendwo in der Offenlegungsschrift beschrieben, dass die Benutzerschnittstelle die einzige Benutzerschnittstelle in der Systemarchitektur sei.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.

Mit ihrer Beschwerdebegründung vom 11. Mai 2016, eingeg. am 13. Mai 2016, trägt die Anmelderin vor, die Beschwerde richte sich gegen die Zurückweisung des Hilfsantrags 2. Unter Bezug auf die BGH-Entscheidungen „Fälschungssicheres Dokument“ und „Olanzapin“ macht sie geltend, dass der geltende Patentanspruch 1 (des ehemaligen Hilfsantrags 2) durch die Beschränkung auf einen „einzig“ Benutzer und eine „einzig“ Benutzeroberfläche nicht unzulässig erweitert sei; denn offenbart könne auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt sei, aus Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich sei und des-

halb keiner besonderen Offenbarung bedürfe. Beim Studium der Anmeldeunterlagen lese der Fachmann in selbstverständlicher Weise und unmittelbar und direkt mit, dass nur ein „einzig“ Benutzer und eine „einzig“ Benutzeroberfläche gemeint sein könnten. Die Merkmale „einzig“ Benutzer und „einzig“ Benutzeroberfläche seien damit implizit offenbart. Ebenfalls offenbare sich dem Fachmann damit implizit der Ausschluss weiterer Benutzer als „der eine“ Benutzer bzw. weiterer Benutzeroberflächen als „die eine“ Benutzeroberfläche.

Zum Termin der mündlichen Verhandlung ist die Anmelderin, wie angekündigt, nicht erschienen. Sie beantragt sinngemäß (siehe Beschwerdebeurteilung vom 11. Mai 2016, Seite 5 Abschnitt V.):

den Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und das Patent auf der Basis der mit der Beschwerdebeurteilung eingereichten Patentansprüche 1 bis 7 gemäß dem (vorherigen) Hilfsantrag II, der ebenfalls beiliegenden Beschreibung und den ursprünglich eingereichten Figuren zu erteilen, und

die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Der geltende **Patentanspruch 1**, hier mit einer Kennzeichnung der Unterschiede zum ursprünglichen Anspruch 10 (unter Einbeziehung seiner Rückbeziehung auf den Anspruch 9 und dessen Rückbeziehung auf den Anspruch 1) und mit der Gliederung der Anmelderin, lautet:

1. Medizinisches Bildgebungssystem, insbesondere ein CT-System oder ein MRT-System, zumindest aufweisend eine Recheneinheit, zumindest umfassend
 - 1.1 eine Speichereinheit und

1.2 einen in der Speichereinheit hinterlegten Programm-Code, wobei der Programm-Code derart ausgestaltet ist, dass auf einer einzigen Benutzeroberfläche (1) der Recheneinheit eine medizinische Darstellung (A1 bis A4) eines Patienten ausgegeben wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.3 die Recheneinheit so ausgestaltet ist, dass im Betrieb ein Verfahren zum Abrufen von Informationen zu einer auf der einzigen Benutzeroberfläche (1) dargestellten medizinischen Darstellung (A1 bis A4), ausführbar ist, welches zumindest die folgenden Schritte umfasst:

1.4 Anzeigen eines stillen Hinweises (i) in Form von i-Symbolen auf der einzigen Benutzeroberfläche (1) zu mindestens einem auf der Recheneinheit hinterlegten und in die einzige Benutzeroberfläche (1) integrierten Video (V1 bis V4),

1.5 Aktivieren des Hinweises (i) und Anwählen des Videos (V1 bis V4) von einem einzigen Benutzer durch Antippen mit einem Finger oder Anklicken mit dem Zeiger einer Computermaus und

1.6 Abspielen des Videos auf der einzigen Benutzeroberfläche (1), wobei das Video (V1 bis V4) bedarfsspezifische und kontextbezogene Informationen und/oder Arbeitsanweisungen für den einzigen Benutzer enthält und in dem Video (V1 bis V4) eine Beschreibung der jeweiligen Ausgangssituation wiedergegeben wird.

Zu den Unteransprüchen 2 bis 7 wird auf die Akte verwiesen.

Der Anmeldung soll die **Aufgabe** zugrundeliegen, ein Verfahren zum Abrufen von bedarfsspezifischen und kontextbezogenen Informationen zu einem Bildbefundungsprogramm bereitzustellen, wodurch dem Benutzer einfach und schnell Wissen bezüglich Funktionen und Anwendungen des Untersuchungssystems übermittelt werden kann; und ferner, eine Recheneinheit sowie ein medizinisches Bildgebungssystem hierfür bereitzustellen (siehe geltende Beschreibung Seite 3 Absatz 3).

Folgende Druckschriften sind im Laufe des Verfahrens entgegengehalten worden:

- D1** US 2012 / 166 546 A1
- D2** DE 10 2006 034 158 A1

II.

Die Beschwerde ist rechtzeitig eingegangen und auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, denn der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (wobei Anspruchsmerkmale, die zur Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln nicht beitragen, nicht berücksichtigt werden) (§§ 1 und 4 PatG). Ob der geltende Patentanspruch 1 darüber hinaus unzulässig erweitert ist, kann dahinstehen.

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft die Benutzeroberfläche eines medizinischen Bildgebungssystems (wie z. B. eines CT- oder MRT-Systems), auf welcher eine medizinische Darstellung eines Patienten angezeigt wird (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0035]; Figur 1: A1 bis A4).

In der Anmeldung ist ausgeführt, dass derartige Systeme und zugeordnete Bildbefundungsprogramme dem Benutzer eine große Anzahl an Funktionen zur Verfügung stellen, wobei der Benutzer in verschiedensten Situationen wissen müsse, welche Funktionen grundsätzlich in der jeweiligen Situation ausführbar sind und, insbesondere bei sehr komplexen Funktionen beziehungsweise Werkzeugen, wie diese anzuwenden sind. Ungeübte Benutzer müssten das Untersuchungssystem mit allen Funktionen überblicken können, um einen Einstieg in deren Anwendungen zu schaffen. Hierfür müssten für das jeweilige Bildbefundungsprogramm eine Reihe neuer Funktionen, Werkzeuge und deren Anwendung, wie Corner Menüs, Workflow Mapping e t c., dem ungeübten Benutzer übermittelt werden. Da Benutzer häufig die Untersuchungssysteme wechselten, gelangten sie immer wieder in die Situation, die Funktionen eines weiteren Untersuchungssystems neu zu erlernen (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0002] / [0003]).

Die Anmeldung will die Bereitstellung von Informationen über die im jeweiligen Kontext verfügbaren Programm- und Gerätefunktionen und die Bedienmöglichkeiten verbessern, so dass dem Benutzer einfach und schnell Wissen bezüglich der Funktionen und Anwendungen des Untersuchungssystems übermittelt werden kann.

Dazu lehrt der geltende Patentanspruch 1 – ausgehend von einem medizinischen Bildgebungssystem mit zumindest einer Recheneinheit, einer Speichereinheit und dort hinterlegtem Programmcode, mittels dem auf einer einzigen Benutzeroberfläche der Recheneinheit eine medizinische Darstellung (A1 bis A4) eines Patienten ausgegeben werden kann (Merkmale **1.**, **1.1**, **1.2**) – ein Verfahren zum Abrufen von zugeordneten Informationen (Merkmal **1.3**).

Diese Informationen sind auf der Recheneinheit in Form von „in die einzige Benutzeroberfläche integrierten“ Videos (V1 bis V4) hinterlegt (Teil von Merkmal **1.4**). Zum Zugriff auf die Videos soll auf der einzigen Benutzeroberfläche ein „stiller“ Hinweis (i) in Form eines i-Symbols angezeigt werden (Figur 1, Figur 2 / 3 – Rest

von Merkmal **1.4**). Der Benutzer kann dann – durch Antippen mit einem Finger oder Anklicken mit dem Zeiger einer Computermaus – den Hinweis (i) aktivieren und, in einem zweiten Schritt, das gewünschte Video (V1 bis V4) anwählen (Merkmal **1.5**), worauf hin das Video abgespielt wird (Teil von Merkmal **1.6**).

Der übrige Teil von Merkmal **1.6** beschreibt den Inhalt des Videos, nämlich dass es „bedarfsspezifische und kontextbezogene Informationen und/oder Arbeitsanweisungen“ für den einzigen Benutzer enthält, und dass in dem Video „eine Beschreibung der jeweiligen Ausgangssituation wiedergegeben wird“.

Dabei wird der Ausdruck „stiller Hinweis (i)“ so verstanden, dass ein dadurch angebotenes Video nicht automatisch abgespielt werden soll (vgl. Abs. [0019]: „... in Form von stillen Hinweisen angezeigt. Das bedeutet, dass auf der Benutzeroberfläche solange nur der reine Hinweis auf das Video, beispielsweise in Form eines Informationssymbols „i“, angezeigt wird, bis der Benutzer das Video aktiv auswählt. Es erfolgt somit kein automatisiertes Abspielen des Videos ...“).

Als **Fachmann**, der mit der Aufgabe betraut wird, den Abruf von bedarfsspezifischen und kontextbezogenen Informationen auf der Benutzeroberfläche eines Bildbefundungsprogramms zu vereinfachen, ist ein Ingenieur der Elektrotechnik oder Informatiker zumindest mit Fachhochschul-Ausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung in der Gestaltung von Benutzeroberflächen für komplexe technische Geräte anzusehen.

2. Es spricht Einiges dafür, dass der geltende Patentanspruch 1 als „unzulässig erweitert“ zu beurteilen ist. Die Frage kann jedoch offenbleiben, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 aus anderen Gründen nicht patentfähig ist.

2.1 Der geltende Patentanspruch 1 ist gegenüber dem ursprünglichen Patentanspruch 10 (unter Einbeziehung seiner Rückbeziehung auf den Anspruch 9 und dessen Rückbeziehung auf den Anspruch 1) u. a. dadurch eingeschränkt worden,

dass sich seine Lehre nunmehr auf einen „einzig“ Benutzer und eine „einzige“ Benutzeroberfläche richtet. Ferner soll das Aktivieren des Hinweises (i) und Anwählen des Videos nach Merkmal **1.5** u. a. „durch Antippen mit einem Finger“ erfolgen können.

Beide Einschränkungen sind den ursprünglichen Unterlagen nicht „unmittelbar und eindeutig“ entnehmbar (vgl. BGH GRUR 2010, 910 – *Fälschungssicheres Dokument*), weil weder Beschreibung, Ansprüche noch Zeichnungen eine solche Lehre ausdrücklich wiedergeben.

2.2 Allerdings hat der Bundesgerichtshof in einer späteren Entscheidung (BGH GRUR 2015, 976 – *Einspritzventil, IV. 1. a*) festgestellt: „Das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss ... in einer Weise angewendet werden, die ... eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts ... vermeidet. Insoweit ist zugrunde zu legen, dass das Interesse des Anmelders regelmäßig erkennbar darauf gerichtet ist, möglichst breiten Schutz zu erlangen, also die Erfindung in möglichst allgemeiner Weise vorzustellen und nicht auf aufgezeigte Anwendungsbeispiele zu beschränken“.

Im vorliegenden Fall ist durchaus nicht offensichtlich, was der Fachmann beim Studium der ursprünglichen Unterlagen „in selbstverständlicher Weise und unmittelbar und direkt“ mitliest, und was sich ihm dabei im Hinblick auf die Breite der Erfindung offenbart.

2.3 Nachdem aber hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden muss (siehe BGH GRUR 2004, 667 – *Elektronischer Zahlungsverkehr, II. 4.*; vgl. auch BGH GRUR 1991, 120 – *Elastische Bandage, II. 1.*), braucht diese Frage angesichts des Folgenden nicht abschließend beurteilt zu werden.

3. Die Beschwerde der Anmelderin hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Dabei können solche Anspruchsmerkmale nicht berücksichtigt werden, die zu einer technischen Problemlösung nicht beitragen, die also z. B. ausschließlich den Inhalt einer anzuzeigenden Information betreffen.

3.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind bei der Prüfung einer Erfindung auf erfinderische Tätigkeit nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH GRUR 2011, 125 – *Wiedergabe topografischer Informationen*, Leitsatz b). Insbesondere sind „Anweisungen, die ausschließlich den Inhalt der dem Nutzer zur Verfügung gestellten Information betreffen“, bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen (BGH GRUR 2015, 660 – *Bildstrom III. 2. b) aa) (3)* = Absatz 33).

Im Hinblick auf die Beurteilung der Prüfungsstelle im Erstbescheid vom 22. Dezember 2014 (der Gegenstand des Hauptanspruchs diene „ausschließlich der Erhöhung des Komforts für den Benutzer“, das gelöste Problem sei damit kein technisches, und der Gegenstand des Hauptanspruchs brauche deswegen, weil er keine anderen Merkmale enthalte, nicht auf erfinderische Tätigkeit geprüft zu werden) ist allerdings festzuhalten, dass die Argumentation des Bundesgerichtshofs in der Sache X ZR 121/11 (Fahrzielwahl für Routenberechnung) nicht dahingehend verallgemeinert werden darf, dass jegliche Art der Komfort-Erhöhung für einen Benutzer – allein deswegen, weil der Komfort erhöht wird – grundsätzlich vom Patentschutz ausgeschlossen sei. Entscheidend ist vielmehr, ob überhaupt irgendein konkretes technisches Problem gelöst wird. Das kann im vorliegenden Fall (Auswahl von anzuzeigenden Informationen mittels der Benutzerschnittstelle eines medizinischen Bildgebungssystems) nicht ernsthaft abgestritten werden.

3.2 Als nächstkommender Stand der Technik ist die folgende, nachträglich benannte Druckschrift

D2 DE 10 2006 034 158 A1

anzusehen. Sämtliche Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1, soweit sie bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen sind, lassen sich für den Fachmann aus dieser Druckschrift entnehmen.

Die **D2** geht aus von demselben Problem wie die vorliegende Anmeldung (siehe Abs. [0002] bis [0004]). Zur Lösung beschreibt sie u. a. für ein medizinisches Bildgebungssystem (vgl. Abs. [0075], [0080]) – welches selbstverständlich eine Recheneinheit, eine Speichereinheit und Programmcode umfasst, vgl. Figur 7 und Abs. [0063] – ein Verfahren zum Abruf von Informationen zu einer auf der einzigen Benutzeroberfläche dargestellten medizinischen Darstellung (siehe etwa Figur 10), wodurch zunächst die Merkmale **1.** und **1.1** bis **1.3** vorweggenommen sind.

Auf der Benutzeroberfläche können Hinweise angezeigt werden zum Abruf von Hilfe-Informationen (siehe z. B. Figur 10 Bezugszeichen 1018 / 1020, i. V. m. Abs. [0093]), wobei die Hinweise als Schaltflächen einen direkten oder einen indirekten Zugriff auf die Arbeitsablaufhilfe erlauben. Dazu erläutert Abs. [0027], dass Informationen und Anweisungen „direkt“ z. B. durch Anzeigen eines Fensters präsentiert werden können, oder „indirekt“ durch Anzeigen eines anderen interaktiven graphischen Elements, wobei dessen nachfolgende Bedienung die Anzeige des erforderlichen Materials (z. B. Popup- oder anderweitige Anzeige) bewirkt. Dieser indirekte Zugriff entspricht dem „stillen“ Hinweis des Merkmals **1.4**, wobei durch die Aktivierung weitere Bedienfelder angezeigt werden, die zum Anwählen der gewünschten Information dienen (vgl. etwa Figur 10 Felder 1022, 1024); die bildliche Darstellung des Hinweises (anspruchsgemäß „in Form von i-Symbolen“) trägt dabei zu einer technischen Problemlösung nichts bei und ist deswegen unbeachtlich. Die gewünschte Information kann in Form eines Videos dargestellt werden

(Abs. [0022], Abs. [0095]). Damit sind auch die Merkmale **1.4** und **1.5** vorweggenommen. Dass das angewählte Video auf der einzigen Benutzeroberfläche abgespielt wird und bedarfsspezifische und kontextbezogene Informationen und/oder Arbeitsanweisungen für den Benutzer enthält (Teil von Merkmal **1.6**), ist im gegebenen Zusammenhang selbstverständlich (vgl. etwa Abs. [0043], Abs. [0050] letzter Satz).

Ferner wird der Fachmann mitlesen, dass dieses alles auch für einen „einzig“ Benutzer funktioniert.

Dass in den Videos anspruchsgemäß „eine Beschreibung der jeweiligen Ausgangssituation wiedergegeben wird“ (letzter Teil von Merkmal **1.6**), betrifft ausschließlich den Inhalt der dem Nutzer zur Verfügung gestellten Information und ist deshalb nicht zu berücksichtigen (s. o. **3.1**).

Damit beruht der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1, ausgehend von der Druckschrift **D2**, nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

3.3 Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die Unteransprüche 2 bis 7, weil über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

4. Ein Grund für die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht ersichtlich.

Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies ist dann der Fall, wenn die Beschwerde bei sachgemäßer Behandlung durch die Prüfungsstelle vermeidbar gewesen wäre bzw. ein Verfahrensfehler vorliegt (vgl. Schulte, PatG, 10. Auflage (2017), § 80 Rdn. 113 ff., § 73 Rdn. 134 ff.).

Die Anmelderin selbst hat ihren Antrag nicht weiter begründet.

Der Senat kann einen Verfahrensfehler oder eine unsachgemäße Behandlung aus der vorliegenden Akte nicht erkennen. Selbst wenn die Frage der „unzulässigen Erweiterung“, mit welcher die Zurückweisung des damaligen Hilfsantrags 2 begründet wurde, durch den Senat anders beurteilt würde als durch die Prüfungsstelle, wäre dies noch nicht hinreichend für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr (siehe Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 140).

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

Hoffmann

Fi