



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 34/03

vom

19. Oktober 2004

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 36 238.2

BGHR: ja
BGHZ: nein
Nachschlagewerk: ja

Rentabilitätsermittlung

PatG § 1

Ein Verfahren, bei dem mittels automatischer Erfassung und Übertragung von Betriebsdaten eines ersten medizintechnischen Geräts an eine zentrale Datenbank sowie der Ermittlung von Vergütungsdaten und kalkulatorischen Kosten die Rentabilität der Anschaffung eines zweiten medizintechnischen Geräts errechnet wird, ist als solches nicht dem Patentschutz zugänglich.

BGH, Beschl. v. 19. Oktober 2004 - X ZB 34/03 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck

am 19. Oktober 2004

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 21. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 6. Mai 2003 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewiesen.

Der Beschwerdewert wird auf 25.000,-- € festgesetzt.

Gründe:

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin hat am 25. Juli 2001 ein Verfahren zur Ermittlung der Rentabilität eines medizintechnischen Geräts zum Patent angemeldet.

Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung zurückgewiesen, da das beanspruchte Verfahren seinem Wesen nach nicht-technisch sei.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin den Antrag auf Erteilung eines Patents mit einem Haupt- und einem Hilfsantrag weiterverfolgt. Nach dem Hauptantrag lautet Patentanspruch 1:

"Verfahren zum Ermitteln, ob für einen Betreiber (2) wenigstens eines ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) eine Anschaffung eines weiteren medizintechnischen Gerätes oder ein Ersatz für das erste medizintechnische Gerät (1a-1c) wirtschaftlich rentabel ist, aufweisend folgende Verfahrensschritte [*Buchstaben in eckigen Klammern hinzugefügt*]:

- [a] Automatisches Ermitteln von einem Einsatz des ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) beschreibenden ersten Daten (30) während des Einsatzes durch das erste medizintechnische Gerät (1a-1c),
- [b] automatisches Übertragen der ersten Daten (30) an eine zentrale Datenbank (10),
- [c] Ermitteln von zweiten Daten (31), die eine Vergütung des Betreibers (2) aufgrund des Einsatzes des ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) beschreiben,
- [d] Ermitteln von dritten Daten (34), die kalkulatorische Kosten des Betreibers (2) umfassen,
- [e] basierend auf den ersten (30), zweiten (31) und dritten (34) Daten Ermitteln einer Rentabilität (38) des ersten medizintechnischen Gerätes durch eine der zentralen Datenbank (10) zugeordneten Auswerteeinrichtung (12), und
- [f] basierend auf den ersten (30), zweiten (31) und dritten (34) Daten und der Rentabilität (38) des ersten medizintechnischen Gerätes

(1a-1c), Ermitteln einer potentiellen Rentabilität des weiteren medizintechnischen Gerätes bzw. des Ersatzes des ersten medizintechnischen Gerätes durch eine der zentralen Datenbank (10) zugeordnete Auswerteeinrichtung (12)."

Nach dem Hilfsantrag lautet Patentanspruch 1:

"Vorrichtung zum Ermitteln, ob für einen Betreiber (2) wenigstens eines ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) eine Anschaffung eines weiteren medizintechnischen Gerätes oder ein Ersatz für das erste medizintechnische Gerät (1a-1c) wirtschaftlich rentabel ist, aufweisend

- eine zentrale Datenbank (10), die an ein Kommunikationsnetz anschließbar ist,
- das erste medizintechnische Gerät (1a-1c), das derart ausgeführt ist, daß es automatisch seinen Einsatz beschreibende ersten Daten (30) ermittelt und über das Kommunikationsnetz an die zentrale Datenbank (10) übermittelt, und
- eine der zentralen Datenbank (10) zugeordnete Auswerteeinrichtung (12), die derart ausgeführt ist, daß sie, basierend auf den ersten Daten (30), in der zentralen Datenbank (10) gespeicherten zweiten Daten (31), die eine Vergütung des Betreibers (2) aufgrund des Einsatzes des ersten medizintechnischen Gerätes (1a-1c) beschreiben, und in der Datenbank (10) gespeicherten dritten Daten (34), die kalkulatorische Kosten des Betreibers (2) umfassen, eine Rentabilität (38) des ersten medizintechnischen Gerätes ermittelt und basierend auf den ersten (30), zweiten (31) und dritten (34) Daten und der Rentabilität (38) des ersten medi-

zintechnischen Gerätes (1a-1c) eine potentielle Rentabilität des weiteren medizintechnischen Gerätes bzw. des Ersatzes des ersten medizintechnischen Gerätes ermittelt."

Das Bundespatentgericht hat den Hauptantrag zurückgewiesen und die Sache zur weiteren Prüfung aufgrund des Hilfsantrags an das Patentamt zurückverwiesen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin.

II. Die kraft Zulassung statthafte und auch im übrigen zulässige Rechtsbeschwerde eröffnet im Umfang der Anfechtung eine Überprüfung der gesamten Entscheidung des Beschwerdegerichts nach Art einer Revision. Zwar kann die Zulassung der Rechtsbeschwerde ebenso wie die der Revision (vgl. dazu BGHZ 101, 276, 278; BGH, Urt. v. 25.2.1993 - III ZR 9/92, NJW 1993, 1799) grundsätzlich auf einen abgrenzbaren Teil des Beschwerdeverfahrens begrenzt werden (BGHZ 88, 191 - Ziegelsteinformling I; vgl. auch BGHZ 123, 30 - Indorektal II - für die zeichenrechtliche Rechtsbeschwerde). Jedoch ist die Beschränkung der Zulassung auf eine bestimmte Rechtsfrage ohne Wirkung (Sen.Beschl. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88, GRUR 1991, 307 - Bodenwalze; Beschl. v. 3.12.1996 - X ZR 1/96, GRUR 1997, 360, 361 - Profilkrümmer; Beschl. v. 29.4.2003 - X ZB 4/01, GRUR 2003, 781 - Basisstation). Das Bundespatentgericht hat die Rechtsbeschwerde zu der Frage zugelassen, "ob das Verfahren nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag die nach § 1 PatG vorausgesetzte Technizität aufweist". Das ist nur ein rechtlicher Teilaspekt der Frage, ob der Gegenstand der Anmeldung als Erfindung im Sinne des § 1 PatG anzuse-

hen ist; auf ihn kann die Nachprüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht daher nicht beschränkt werden.

III. In der Sache bleibt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg. Das Bundespatentgericht hat im Ergebnis zu Recht angenommen, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag der Anmelderin dem Patentschutz nicht zugänglich ist.

1. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren und ein System, mit dem ermittelt werden soll, ob für den Betreiber wenigstens eines ersten medizintechnischen Geräts die Anschaffung eines weiteren Geräts oder ein Ersatz für das erste Gerät wirtschaftlich rentabel ist.

Die Beschreibung erläutert, daß die Rentabilität von medizintechnischen Geräten, insbesondere von radiologischen Systemen, von einer Reihe von Faktoren abhängt, die für den Betreiber, seinen Lieferanten oder einen Kreditgeber nicht transparent seien, so daß es wünschenswert sei, die potentielle Rentabilität des Ersatzes bzw. die Anschaffung eines weiteren Geräts in einfacher und schneller Weise zu ermitteln.

Als Aufgabe der Erfindung wird es - soweit für das Verfahren nach Anspruch 1 von Interesse - bezeichnet, ein Verfahren anzugeben, mit dessen Hilfe in automatisierter Weise ermittelt wird, ob die Anschaffung oder ein Ersatz eines medizintechnischen Geräts wirtschaftlich rentabel ist.

Diese Aufgabe soll durch ein Verfahren mit den Schritten a bis f gelöst werden.

2. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, diesem Verfahren man-gele es an der erforderlichen Technizität. Sie sei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gegeben, wenn die prägenden Anweisungen einer beanspruchten Lehre der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen. Die Lehre des Patentanspruchs 1 erschöpfe sich in einer Vorschrift zur Aufbe-reitung betriebswirtschaftlicher Daten. Das "erste" medizintechnische Gerät werde weder weitergebildet noch in irgendeiner Weise gesteuert oder geregelt. Daß die Ermittlung der verschiedenen Daten und der Rentabilität automatisch erfolge, gebe der Gesamtbetrachtung der beanspruchten Lehre keinen techni-schen Charakter. Zwar könne eine solche automatische Ermittlung für sich ge-nommen technisch sein, aber für das beanspruchte Verfahren stelle dies eben-so wie die lediglich bestimmungsgemäße Nutzung einer Datenverarbeitungsan-lage lediglich eine beiläufige, das im Vordergrund stehende betriebswirtschaft-liche Verfahren weiter ausgestaltende Maßnahme dar.

3. Die Rechtsbeschwerde ist demgegenüber der Auffassung, Ver-fahren, die automatisierte Abläufe zum Gegenstand hätten, welche wiederum nur mit Hilfe von Rechnern möglich seien, seien als technisch anzusehen. Das Bundespatentgericht habe den Teil der Lehre des Patentanspruchs 1, der sol-che automatisierten Abläufe betreffe, fehlerhafterweise als lediglich beiläufige Maßnahmen abqualifiziert. Das Verfahren betreffe den Bereich der Medizin-technik und damit ein herkömmliches technisches Gebiet im Sinne der Recht-sprechung des Bundesgerichtshofs; sämtliche für das Verfahren benötigte Komponenten seien technischer Natur. Bei den gemäß Merkmal a ermittelten Daten handele es sich um den Einsatz des Geräts beschreibende "echte" Meßgrößen, die sich auf die tatsächliche zeitliche oder leistungsmäßige Bean-

sprechung des Geräts und nicht auf betriebswirtschaftliche Daten bezögen. Schließlich setzten die einzelnen erfindungsgemäßen Verfahrensschritte ein bestimmtes Zusammenwirken der Elemente einer Datenverarbeitungsanlage voraus.

4. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

a) Nach der Rechtsprechung des Senats ist ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolges eines Programms bedient, mit dessen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, daß der gewünschte Erfolg erzielt wird, nicht schon wegen des Vorgangs der elektronischen Datenverarbeitung dem Patentschutz zugänglich. Da das Gesetz Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche vom Patentschutz ausschließt (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 PatG), muß die beanspruchte Lehre vielmehr Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (Sen.Beschl. v. 24.5.2004 - X ZB 20/03, GRUR 2004, 667 - Elektronischer Zahlungsverkehr, für BGHZ vorgesehen BGHZ 149, 68, - Suche fehlerhafter Zeichenketten).

Nichts anderes gilt, wenn in Rede steht, ob eine beanspruchte Lehre als mathematische Methode (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 PatG), als Regel oder Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG) oder als Wiedergabe von Informationen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 PatG) nicht als Erfindung anzusehen ist. Sofern Anweisungen beansprucht werden, mit denen ein konkretes technisches Problem gelöst wird, kommt es nicht darauf an, ob der Patentanspruch auch auf die Verwendung eines Algorithmus, einen im geschäftlichen Bereich liegenden

Zweck des Verfahrens oder den Informationscharakter von Verfahrensergebnissen abstellt.

Hiervon ist auch das Bundespatentgericht der Sache nach ausgegangen; daß es dabei nicht auf die Grenzen der Patentierbarkeit nach § 1 Abs. 2 und 3 PatG, sondern auf das Erfordernis der Technizität Bezug genommen hat, nötigt deshalb nicht zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.

Soweit die Rechtsbeschwerde demgegenüber meint, es sei nicht sachgerecht, an Verfahren höhere Anforderungen als an Vorrichtungen zur Datenverarbeitung zu stellen, denen nach der Rechtsprechung des Senats stets technischer Charakter zukomme (BGHZ 144, 282 - Sprachanalyseeinrichtung), vernachlässigt sie, daß auch § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG zu beachten ist und diese Vorschrift nur Programme für Datenverarbeitungsanlagen, nicht aber solche Anlagen selbst betrifft. Im übrigen ergibt sich im Ergebnis kein Unterschied, da auch bei der vorrichtungsmäßigen Einkleidung einer Lehre, die sich der elektronischen Datenverarbeitung bedient, deren Patentfähigkeit nur dann zu bejahen ist, sofern hierbei die Lösung eines konkreten technischen Problems mit Mitteln gelehrt wird, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (Sen.Beschl. v. 24.5.2004 aaO).

b) Wie sich aus dem Zusammenhang seiner Ausführungen ergibt, hat das Bundespatentgericht aus dem beanspruchten Verfahren abgeleitet, daß die in den Verfahrensschritten a bis f enthaltenen einzelnen Anweisungen an den Fachmann der Lösung des Problems dienen, die Rentabilität eines medizintechnischen Geräts zu ermitteln. Dieses Problem ist betriebswirtschaftlicher, nicht technischer Natur. Daran ändert auch die Erwägung der Rechtsbe-

schwerde nichts, durch die Anschaffung eines weiteren Geräts könne die Lebensdauer des ersten Geräts durch die Vermeidung übermäßigen Verschleißes optimiert werden. Denn dieser etwaige Effekt resultiert aus der menschlichen Entscheidung, ein neues Gerät zu beschaffen, und ist nicht das Ergebnis des beanspruchten Verfahrens.

c) Hingegen hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt, daß die beanspruchten Verfahrensschritte - was grundsätzlich denkbar wäre - neben ihrer betriebswirtschaftlichen Funktion auch der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen. Daß ihm hierbei ein Rechtsfehler unterlaufen wäre, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf.

Ihre Hinweise, daß das Verfahren ein medizintechnisches Gerät betreffe und sich gleichermaßen technischer Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage bediene, führen in diesem Zusammenhang nicht weiter. Der technische Charakter des Geräts, dessen Rentabilität ermittelt werden soll, steht ebenso außer Zweifel wie die Technizität der zur Datenverarbeitung verwendeten Systemkomponenten. Daraus ergibt sich aber noch kein technisches Problem, das mit den Merkmalen des beanspruchten Verfahrens gelöst würde.

Soweit die Rechtsbeschwerde meint, die automatische Datenermittlung und -übertragung nach den Merkmalen a und b gebe dem beanspruchten Verfahren technischen Charakter, kann ihr auch dies nicht zum Erfolg verhelfen. Denn diese Maßnahmen lassen sich nur dem allgemeinen Problem zuordnen, die für das angestrebte betriebswirtschaftliche Ergebnis relevanten Daten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung selbsttätig zu ermitteln und zu übertragen. Das ist aber kein konkretes technisches Problem im Sinne der Recht-

sprechung des Senats, sondern geht nicht über die gerade nicht genügende allgemeine Zielsetzung hinaus, sich zur Erreichung eines außertechnischen Ergebnisses der elektronischen Datenverarbeitung und -übertragung zu bedienen. Dementsprechend enthält der Anspruch auch kein Lösungsmittel, das über die Anweisung an den Fachmann hinausginge, die Datenermittlung und -übertragung "automatisch" vorzunehmen.

Daß die im Rahmen des Verfahrensschritts a) verarbeiteten Gerätedaten ihrerseits "technische Daten" sein mögen, ist ebenso ohne Belang. Denn die beanspruchte Lehre befaßt sich nicht mit der Frage, wie diese Daten ermittelt werden können, sondern lehrt lediglich, *daß* diese Daten - ihrer betriebswirtschaftlichen Relevanz wegen - ermittelt werden sollen.

d) Schließlich betrifft das beanspruchte Verfahren auch nicht deshalb eine Erfindung im Sinne des § 1 PatG, weil es, wie die Rechtsbeschwerde unter Bezugnahme auf die Entscheidung "Logikverifikation" des Senats (BGHZ 143, 255) meint, in den Herstellungsprozeß medizintechnischer Geräte eingebunden wäre. Daß aufgrund der Verfahrensergebnisse über die Anschaffung oder Ersatzbeschaffung solcher Geräte befunden werden mag, betrifft eine kaufmännische Entscheidung und keinen technischen Vorgang im Rahmen der Geräteherstellung.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Melullis

Scharen

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck