



# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 8/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 100 44 246.3-53**

der YYYYYY,

Anmelderin und Beschwerdeführerin,

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 8. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie der Richterin Eder und der Richter Dipl.-Ing. Bertl und Dipl.-Ing. Prasch

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. September 2001 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Verfahren zum Verwalten von Meldungen"

wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts zurückgewiesen. In den Gründen ist ausgeführt, daß der Anmeldegegenstand nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, daß ein Fachmann ihn ausführen könne. Dies sei nur bei Kenntnis des Quellcodes eines zugehörigen Programms möglich.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

"Verfahren zum Verwalten von Meldungen betreffend Betriebszustände einer Anzahl von Komponenten (OIN) eines Systems, bei welchem von einer Meldungsverwaltung (ALA) Meldungen (ALO,ALO') betreffend eines Komponenten-Betriebszustands verwaltet werden und eine Meldungsausgabe für zumindest einen Teil (ALO) der vorliegenden Meldungen veranlasst wird, dadurch gekennzeichnet, dass in einem anfänglichen Zustand (M1) aus einer Abfolge (TAB) von zumindest zwei Budgets das erste als gültiges Budget (B=1) ausgewählt wird, und in der Folge in Abhängigkeit von einer die Anzahl aller jener Meldungen (ALO), für die eine Meldungsausgabe erfolgt und hinsichtlich des betreffenden Komponenten-Betriebszustands gültig ist, beschreibenden Ausgabezahl bei jedem Hinzukommen zumindest einer Meldung die Meldungsausgabe (M1,M2,...,Mn) dieser Meldung(en) veranlasst wird, soweit die Ausgabezahl geringer ist als ein dem jeweils gültigen Budget (B) zugeordneter oberer Grenzwert (g1,g2,...,gn), jedoch die Meldungsausgabe dieser Meldung(en) unterbleibt (D1,...,Dm,Dn), solange dieser Wert erreicht oder überschritten ist, wobei der obere Grenzwert (g2,...) jedes nicht-ersten Budgets nicht kleiner ist als der obere Grenzwert (g1,...) des ihm vorangehenden Budgets, und bei Eintreten eines in Abhängigkeit von dem gültigen Budget (B) festgelegten Ereignisses (12,...,mn), welches zumindest darin besteht, dass die Ausgabezahl den oberen Grenzwert (g1,g2,...,gn) des gültigen Budgets erreicht und dem gültigen Budget in der Budget-Abfolge (zumindest) ein weiteres Budget

nachfolgt, anstelle des gültigen Budgets das nach diesem nächste als gültiges Budget ausgewählt wird."

Die Anmelderin weist mit Schriftsatz vom 11. Juli 2001 an das Deutsche Patent- und Markenamt darauf hin, daß in der Beschreibungseinleitung ausdrücklich erwähnt wird, dass die in der Anmeldung behandelten Komponenten grundsätzlich Hardware-mäßig oder Software-technisch realisiert sein könnten. Die Lehre stelle auf die Verwaltung von Komponenten-Betriebszuständen betreffenden Meldungen durch ein Meldungsverwaltungssystem ab und beziehe sich somit auf ein technisches Verfahren, das in einem technischen System eine technische Wirkung erreiche.

Die vorliegende Anmeldung sei auch nicht auf den Fall des Ausführungsbeispiels eingeschränkt; so würde es eine unbillige Einschränkung bedeuten, in den Hauptanspruch Merkmale aufzunehmen, die lediglich für ein EWSD-System oder ein Computerprogramm spezifisch seien.

Sie stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

## II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Sie hat auch Erfolg, da den Anmeldeunterlagen eine technische Lehre zu entnehmen ist, die für den Fachmann auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung nachvollziehbar ist.

Bei der vorliegenden Anmeldung geht es darum, auf Meldungen über Änderungen der Betriebszustände von Komponenten eines Datenverarbeitungssystems, insbesondere eines EWSD-Systems in geeigneter Weise zu reagieren. Es sind insbesondere Ausfallmeldungen, d.h. Alarmer zu verwalten und auch anzuzeigen (Be-

schreibung Seite 1, Zeilen 5 bis 20). Eine große Anzahl von Meldungen, z.B. bei dem Ausfall einer Komponente, kann eine Zahl von weiteren Ausfällen nach sich ziehen und weitere Ausfälle verursachen (Beschreibung Seite 2, Zeilen 22 bis 36). Eine große Anzahl von Meldungen, die in einem Bereich gespeichert und bearbeitet werden, führt sonach zu Beeinträchtigungen der Verarbeitung (Beschreibung, Seite 2, Zeilen 1 bis 20).

Der Fachmann, ein Ingenieur, der Datenverarbeitungssysteme, insbesondere für Vermittlungsstellen entwickelt, entnimmt den Anmeldungsunterlagen folgende Lehre zur Bewältigung dieser Problemstellung.

Die Verwaltung der Meldungen von den Rechnerkomponenten erfolgt an einer zentralen Stelle des Datenverarbeitungssystems (Meldungsverwaltung ALA), bei der die Betriebszustände einer Anzahl von Komponenten (OIN) dieses Systems, als Meldungen (ALO, ALO') und eine Meldungsangabe für zumindest einen Teil (ALO) der vorliegenden Meldungen veranlasst wird.

Im einzelnen wird dabei in einem Anfangszustand (M1) aus einer Abfolge (TAB) von zumindest zwei Budgets (Speicherbereiche, in die die Meldungen eingeschrieben werden) das erste als gültiges Budget (B1) ausgewählt.

In der Folge wird bei jedem Hinzukommen zumindest einer Meldung die Meldungsangabe (M1, M2, ... , Mn) dieser Meldung(en) veranlasst. Dies erfolgt in Abhängigkeit von der Anzahl aller jener Meldungen (ALO), für die eine Meldungsangabe erfolgen soll und die hinsichtlich des betreffenden Komponenten-Betriebszustandes gültig ist, solange die Ausgabezahl geringer ist als ein dem jeweils gültigen Budget (B) zugeordneter oberer Grenzwert (g1, g2, ... , gn).

Jedoch unterbleibt die Meldungsangabe dieser Meldung(en) ( $D_1, \dots, D_m, D_n$ ), solange dieser Wert erreicht oder überschritten ist, wobei der obere Grenzwert ( $g_2, \dots$ ) jedes nicht-ersten Budgets nicht kleiner ist als der obere Grenzwert ( $g_1, \dots$ ) des ihm vorangehenden Budgets.

Bei Eintreten eines in Abhängigkeit von dem gültigen Budget ( $B$ ) festgelegten Ereignisses ( $1_2, \dots, m_n$ ), welches zumindest darin besteht, daß die Ausgabebzahl den oberen Grenzwert ( $g_1, g_2, \dots, g_n$ ) des gültigen Budgets erreicht und dem gültigen Budget in der Budget-Abfolge (zumindest) ein weiteres Budget nachfolgt, wird anstelle des gültigen Budgets das nach diesem nächste als gültiges Budget ausgewählt.

In analoger Anwendung der gefestigten Rechtsprechung des BGH ist hierin eine klare technische Lehre zu sehen. Die Angaben in den Anmeldungsunterlagen setzen den Fachmann auf dem Gebiet der Datenverarbeitung in die Lage, das Prinzip der Lehre nachzuvollziehen. Dabei braucht dem Fachmann im Patentanspruch nicht in allen Einzelheiten vorgeschrieben werden, was er zu tun hat. Es wird als ausreichend angesehen, wenn die Anmeldung dem Fachmann die entscheidende Richtung angibt (BGH "Garmachverfahren", GRUR 1968, Heft 6, Seite 311, 313, linke Spalte, Absatz 2).

Eine immer noch recht ungenaue Verhaltensregel kann als eine fertige Lehre zum technischen Handeln anerkannt werden, sofern dem Fachmann der spezielle Lösungsweg ohne weiteres zu Gebote stand (BGH "Rohrdichtung", GRUR 1962, Heft 2, Seite 80, 81, linke Spalte, Absatz 2), so daß der erstrebte Erfolg bei Einhaltung des angegebenen Lösungswegs unter Benutzung der vorhandenen Hilfsmittel in praktisch ausreichendem Maße erreicht werden kann (ebenda vorletzter Absatz).

Beschränkt sich die Mitteilung der beanspruchten Lehre auf die Darstellung eines (technischen) Prinzips, das der Fachmann aufgrund seines Fachkönnens zur Erreichung des angestrebten Erfolgs praktisch verwirklichen kann, dann ist es nicht notwendig, ihm in der Anmeldung darüber hinaus weitere technische Einzelheiten zu vermitteln, die ihm ohnedies schon zur Verfügung stehen (BGH "Isolierglas-scheibenrandfugenfüllvorrichtung", GRUR 1984, Heft 4, Seite 272, 273, rechte Spalte, Absatz 4).

Das Patentgesetz bietet sonach keine Grundlage dafür, die in einer Patentanmeldung enthaltene Lehre nur dann als ausreichend offenbart anzusehen, wenn eine konkrete Ausführungsform in allen Einzelheiten angegeben ist.

Erst recht kann keine rechtliche Grundlage dafür erkannt werden, bei technischen Erfindungen, die mit Mitteln der Datenverarbeitung realisiert werden, also computerimplementierten Erfindungen, die Angabe des Quellcodes als Voraussetzung für eine ausreichende Offenbarung zu verlangen, wie dies von der Prüfungsstelle gefordert und bspw in dem Aufsatz "Anforderungen an einen Patentschutz für Computerprogramme" von Joachim Weyand und Heiko Haase (vgl GRUR 2004, 198) vertreten wird. Denn Gegenstand eines Patents ist regelmäßig nicht eine konkrete Ausdrucksform einer Lehre, sondern ein (übergeordnetes) technisches Prinzip. Ergibt sich dieses technische Prinzip für den Fachmann aus den Anmeldeunterlagen, so ist die Lehre ausreichend offenbart. Dass dem Fachmann zur Implementierung einer bestimmten technischen Lehre durch ein Computerprogramm im Rahmen seines fachmännischen Handelns ein breiter Gestaltungsbereich zur Verfügung steht, ändert hieran nichts und unterscheidet sich auch nicht von anderen Lehren, die nicht mit Mitteln der Datenverarbeitung implementiert werden.

Den Schutz einer konkreten Ausdrucksform eines Computerprogramms, wie sie der Quellcode darstellt, leistet bevorzugt das Urheberrecht, das auf Computerprogramme die für Sprachwerke geltenden Bestimmungen anwendet und den Schutz von Ideen und Grundsätzen, mithin auch von technischen Lehren, die einem Computerprogramm ggf zugrunde liegen, ausdrücklich ausnimmt (vgl § 69a UrhRG).

Bei der vorliegenden Patentanmeldung wurde bisher noch nicht geprüft, ob die Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents erfüllt sind. Da das Patentamt damit noch nicht in der Sache selbst entschieden hat, war sie daher – auch um der Anmelderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen – zurückzuverweisen. Dabei wird aus der Lehre, die sich aus den Unterlagen ergibt, ein entsprechendes Patentbegehren und eine konkrete technische Aufgabe zu formulieren sein.

Es wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs 3 PatG aus Billigkeitsgründen angeordnet. Ursächlich für die Zurückweisung der Patentanmeldung war nämlich die Forderung der Prüfungsstelle, die relevanten Teile des Quellcodes eines Programms zur Ausführung des Verfahrens nach dem Patentanspruch 1 vorzulegen, was weder durch die Amtspraxis noch durch die ständige Rechtsprechung gerechtfertigt ist. Es wäre somit bei sachgerechter Behandlung nicht zu dem Beschwerdeverfahren gekommen.

Dr. Fritsch

Bertl

Prasch

Eder

Pü