



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 17/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

Anmelderin und Beschwerdeführerin,

**betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 203 01 017.5**

hier: Eintragungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts  
am 13. April 2005 durch den Vorsitzenden Richter Müllner, den Richter  
Dipl.-Ing. Prasch und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts -Gebrauchsmusterstelle - vom 23. September 2003 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die vorliegende Gebrauchsmusteranmeldung ist am 22. Januar 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden. Sie trägt die Bezeichnung "Digitales Speichermedium, Computersystem und Praxis-EDV-System". Mit der Anmeldung wurden 11 Schutzansprüche eingereicht, von denen die Ansprüche 1 und 2 auf ein digitales Speichermedium, die Ansprüche 3 bis 8 auf ein Computersystem und die Ansprüche 9 bis 11 auf ein Praxis-EDV-System gerichtet waren. Die Anmeldung wurde mit Beschluss vom 23. September 2003 von der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zurückgewiesen mit der Begründung, dass das beanspruchte Schutzbegehren ausschließlich Gegenstände betreffe, die dem Schutzausschlussgrund des § 2 Nr 3 GebrMG unterfielen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 23. Oktober 2003. In Begründung ihrer Beschwerde führt sie aus, dass ein Computersystem kein Verfahren sei und auch keinen Verfahrensablauf beinhalte, sondern nur zur Durchführung eines bestimmten Verfahrensablaufs eingerichtet sei. Gegen die im Zwischenbescheid geäußerte Auffassung, dass derartige Systeme zumindest auch auf bestimmte zeitliche Abläufe gerichtet seien, wendet sie ein, dass es ihr darum gehe, für ein Computersystem im Sinne einer Vorrichtung Schutz zu erlangen.

Die Anmelderin verfolgt die Eintragung des Gebrauchsmusters nunmehr mit geänderten Schutzansprüchen nach Hauptantrag, Hilfsantrag I oder II, jeweils vom 30. März 2004.

Die Schutzansprüche gemäß Hauptantrag lauten:

"1. Computersystem zur Speicherung von Rezeptdaten in einer Datenbank (114; 330) mit:

- Mitteln (306) zur Erfassung und Speicherung von Rezeptdaten in einem ersten Rechenzentrum (304),
- Mitteln (308) zur Auswahl eines zweiten Rechenzentrums aus einer Menge von Rechenzentren (312, 314, 316, ...), wobei jedes Rechenzentrum der Menge von Rechenzentren einer Krankenkasse zugeordnet ist, wobei die Auswahl anhand von die Krankenkasse identifizierenden Rezeptdaten erfolgt,
- Mitteln (310) zur Übertragung der Rezeptdaten an das zweite Rechenzentrum und Speicherung der Rezeptdaten in dem zweiten Rechenzentrum,
- Mitteln (320) zur Übertragung von in den Rechenzentren der Menge von Rechenzentren gespeicherten Rezeptdaten an ein drittes Rechenzentrum (322),
- Mitteln zur Erzeugung der Datenbank (330) in dem dritten Rechenzentrum durch Speicherung der von der Menge von Rechenzentren empfangenen Rezeptdaten.

2. Computersystem nach Anspruch 1, wobei die Rezeptdaten eine Medikamentenerkennung beinhalten,
3. Computersystem nach Anspruch 2, wobei es sich bei der Medikamentenerkennung um die Pharmazentralnummer des Medikaments handelt.
4. Computersystem nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei in dem ersten Rechenzentrum die Adressen der zweiten Rechenzentren der Menge von Rechenzentren gespeichert sind, und auf die Adressen mit den die Krankenkasse identifizierenden Rezeptdaten als Schlüssel zugegriffen werden kann.
5. Computersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4 mit einer Liste (324) von Arztpraxen mit Ortsangabe und mit einer Filterfunktion (326) zur Erzeugung einer Teil-Datenbank, die die Rezeptdaten von Patienten beinhaltet, die sich innerhalb eines vorgegebenen Umkreises um eine vorgegebene Arztpraxis befinden.
6. Computersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5, wobei das dritte Rechenzentrum eine Interaktionsdatenbank (11) aufweist, und auf das dritte Rechenzentrum von einer Praxis-EDV aus online zugegriffen werden kann, um eine Interaktionsprüfung durchzuführen."

Die Schutzansprüche gemäß Hilfsantrag I lauten:

- "1. Computersystem zur Speicherung von Rezeptdaten in einer Datenbank (114; 330) mit:

- einem Modul (306) zur Erfassung und Speicherung von Rezeptdaten in einem ersten Rechenzentrum (304),
  - einer Datenbank (308) zur Auswahl eines zweiten Rechenzentrums aus einer Menge von Rechenzentren (312, 314, 316, ...), wobei jedes Rechenzentrum der Menge von Rechenzentren einer Krankenkasse zugeordnet ist, wobei die Auswahl anhand von die Krankenkasse identifizierenden Rezeptdaten erfolgt,
  - einer Kommunikationsschnittstelle (310) zur Übertragung der Rezeptdaten an das zweite Rechenzentrum und Speicherung der Rezeptdaten in dem zweiten Rechenzentrum,
  - einem Netzwerk (320) zur Übertragung von in den Rechenzentren der Menge von Rechenzentren gespeicherten Rezeptdaten an ein drittes Rechenzentrum (322),
  - einem Speicher für eine Datenbank (330) in dem dritten Rechenzentrum zur Speicherung der von der Menge von Rechenzentren empfangenen Rezeptdaten.
2. Computersystem nach Anspruch 1, wobei die Rezeptdaten eine Medikamentenkennung beinhalten.
  3. Computersystem nach Anspruch 2, wobei es sich bei der Medikamentenkennung um die Pharmazentralnummer des Medikaments handelt.
  4. Computersystem nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei in dem ersten Rechenzentrum die Adressen der zweiten Rechenzentren der Menge von Rechenzentren gespeichert sind, und auf die Adres-

sen mit den die Krankenkasse identifizierenden Rezeptdaten als Schlüssel zugegriffen werden kann.

5. Computersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4 mit einer Liste (324) von Arztpraxen mit Ortsangabe und mit einer Filterfunktion (326) zur Erzeugung einer Teil-Datenbank, die die Rezeptdaten von Patienten beinhaltet, die sich innerhalb eines vorgegebenen Umkreises um eine vorgegebene Arztpraxis befinden.
6. Computersystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5, wobei das dritte Rechenzentrum einer Interaktionsdatenbank (11) aufweist, und auf das dritte Rechenzentrum von einer Praxis-EDV aus online zugegriffen werden kann, um eine Interaktionsprüfung durchzuführen."

Die Schutzansprüche gemäß Hilfsantrag II lauten:

- "1. Praxis-EDV-System mit einer Datenbank zur Speicherung von Rezeptdaten, wobei die Datenbank wie folgt erzeugt worden ist:
  - Erfassung und Speicherung von Rezeptdaten in einem ersten Rechenzentrum,
  - 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 Krankenkasse identifizierenden Rezeptdaten erfolgt,

- Übertragung der Rezeptdaten an das zweite Rechenzentrum und Speicherung der Rezeptdaten in dem zweiten Rechenzentrum,
  - Übertragung von in den Rechenzentren der Menge von Rechenzentren gespeicherten Rezeptdaten an ein drittes Rechenzentrum,
  - Erzeugung der Datenbank in dem dritten Rechenzentrum durch Speicherung der von der Menge von Rechenzentren empfangenen Rezeptdaten.
2. Praxis-EDV-System nach Anspruch 1, wobei die Datenbank in dem Praxis-EDV-System gespeichert wird.
  3. Praxis-EDV-System nach Anspruch 1, wobei auf die Datenbank von dem Praxis-EDV-System aus online zugreifbar ist."

Die Anmelderin beantragt,

den Zurückweisungsbeschluss der Gebrauchsmusterstelle vom 23. September 2003 aufzuheben und das Gebrauchsmuster auf der Grundlage der Schutzansprüche gemäß Hauptantrag einzutragen,

hilfsweise das Gebrauchsmuster auf der Grundlage der Schutzansprüche gemäß Hilfsantrag I einzutragen,

hilfsweise das Gebrauchsmuster auf der Grundlage der Schutzansprüche gemäß Hilfsantrag II einzutragen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Dem Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters nach § 8 Abs 1 GebrMG ist nicht zu folgen, da die mit der Anmeldung beanspruchten Gegenstände in den jeweils beantragten Fassungen dem Schutzausschluss des § 2 Nr. 3 GebrMG unterfallen.

1) In der Beschreibungseinleitung wird ausgeführt, dass Arzneimittel- und Informationsdatenbanken für niedergelassene Ärzte bekannt sind und dass diese Datenbanken es erlauben, Interaktionen zwischen Medikamenten zu prüfen, die einem Patienten verordnet werden. Mittels dieser Interaktionsprüfung werden die von dem behandelnden Arzt für die Rezeptierung ausgewählten Arzneimittel vor dem Rezeptdruck auf (unerwünschte) Wechselwirkungen hin überprüft. Diese Software ermöglicht durch ein entsprechendes Eingabefenster auch die Berücksichtigung von Angaben des Patienten zu anderen Medikamenten, die er einnimmt.

Als nachteilig an einer solchen bekannten EDV-Funktion wird herausgestellt, dass die Prüfung (der Interaktionen) nur die von dem behandelnden Arzt für die Rezeptierung ausgewählten Medikamente und die Angaben des Patienten umfassen kann. Sind die Angaben des Patienten unvollständig, können sie bei der Interaktionsprüfung nicht mit der erforderlichen Sicherheit berücksichtigt werden. Als dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegende Aufgabe wird daher eine verbesserte Erzeugung einer Datenbank zur Speicherung von Rezeptdaten für Interaktionsprüfungen genannt (vgl S 2, letzter Abs der Beschreibung).

2) Der Schutzanspruch 1 nach dem Hauptantrag schlägt zur verbesserten Erzeugung einer Datenbank zur Speicherung von Rezeptdaten ein Computersystem vor, bei dem:



- a) in einem ersten Rechenzentrum (Apotheken-Rechenzentrum, vgl S 3, Z 17 - 20) die Rezeptdaten (bspw Medikamentenkennung, Patientenken-  
nung, Krankenkassenkennung, vgl S 3, Z 20 - 25) durch "Mittel" erfasst und  
gespeichert werden,
- b) anhand der Rezeptdaten (bspw Krankenkassenkennung) ein zweites  
Rechenzentrum (Krankenkassen-Rechenzentrum) aus einer Menge von  
Rechenzentren verschiedener Krankenkassen "durch Mittel" ausgewählt  
wird,
- c) die Rezeptdaten "durch Mittel" an das (ausgewählte) zweite Rechenzent-  
rum (Krankenkassen-Rechenzentrum) übertragen und dort gespeichert  
werden,
- d) die von allen diesen zweiten Rechenzentren (der Krankenkassen) ge-  
speicherten Rezeptdaten durch "Mittel" an ein drittes Rechenzentrum (zent-  
rales Rechenzentrum) übertragen werden,
- e) durch "Mittel" in dem dritten Rechenzentrum eine Datenbank (globale  
Datenbasis, vgl S 4, Z 10 - 14) erzeugt wird, die alle empfangenen Rezept-  
daten speichert.

Es ist nicht in Zweifel zu ziehen, dass mit den vorgeschlagenen Maßnahmen eine verbesserte Erzeugung einer Datenbank zur Speicherung von Rezeptdaten im Sinne einer vollständigen Erfassung aller Medikamente, die einem Patienten auch von verschiedenen Ärzten verordnet wurden, gelingt. Denn mit der (automatischen) zentralen Zusammenführung aller Rezeptdaten in einer Datenbank wird sichergestellt, dass ein verordnetes Medikament auch dann in der Datenbank enthalten ist, wenn der Patient es nicht angibt.

3) Der auf ein Computersystem gerichtete Schutzanspruch 1 hat im wesentlichen einen prozessualen Ablauf zur Erzeugung einer Datenbank zum Gegenstand und betrifft sonach ein Arbeitsverfahren. Ein solches Arbeitsverfahren ist gemäß § 2 Nr 3 GebrMG vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen.

Der Anspruch 1 hat eine zeitliche Abfolge von Schritten a) bis e) zum Gegenstand, nämlich zunächst die Erfassung und Speicherung der Daten eines Rezepts in einem (Apotheken-) Rechenzentrum, die Bestimmung der Krankenkasse, zu deren Lasten das Rezept verordnet wurde, nachfolgend die Übertragung der Rezeptdaten an das Rechenzentrum der bestimmten Krankenkasse, dort die Speicherung dieser Rezeptdaten, und darauf folgend die Übertragung dieser Rezeptdaten an ein drittes Rechenzentrum, woraufhin dort eine Datenbank erzeugt (bzw ergänzt) wird, die alle Rezeptdaten enthält. Eine solche zeitliche Abfolge von auszuführenden Arbeitsschritten stellt ein Arbeitsverfahren dar (vgl hierzu BGH in GRUR 98, 130, II. 3. b) -Handhabungsgerät-).

Die Anmelderin führt hiergegen an, dass mit dem vorliegenden Anspruch für ein Computersystem Schutz beansprucht werde. Ein solches Computersystem beinhalte keinen Verfahrensablauf, sondern sei nur zur Durchführung eines bestimmten Verfahrensablaufs eingerichtet. Ihr gehe es darum, Schutz für eine Vorrichtung zu erlangen, unabhängig davon, ob sich diese Vorrichtung gerade in Betrieb befindet oder nicht (vgl Schriftsatz vom 5. Oktober 2004, S 2).

Die Sicht der Anmelderin, mit dem Anspruch werde lediglich Schutz für die vorrichtungsmäßige Ausgestaltungen eines Computersystems beansprucht, greift zu kurz (vgl hierzu BGH zur Wertung eines Computersystems mit einem Speichermedium in "Suche fehlerhafter Zeichenketten", GRUR 2002, 143, Abschnitt II.). Denn sie lässt unberücksichtigt, dass das Computersystem nach dem Anspruch 1 Verfahrensschritte ausführen soll und diese Verfahrensschritte jedenfalls einen wesentlichen, wenn nicht den prägenden Aspekt der unter Schutz zu stellenden Lehre darstellen. Denn nur der im Anspruch angegebene Verfahrensablauf stellt

sicher, dass eine verbesserte Datenbank in dem Sinne erzeugt wird, dass alle Rezeptdaten vollständig enthalten sind.

Auch das weitere von der Anmelderin vorgebrachte Argument, dass die Angaben im Anspruch 1 lediglich eine "funktionelle Umschreibung" von gegenständlichen Merkmalen darstellen, erweist sich als nicht stichhaltig. Eine genaue Analyse der Angaben zu den einzelnen im Anspruch genannten "Mitteln" zeigt, dass diese Angaben nicht geeignet sind, dem Datenverarbeitungsfachmann Hinweise auf eine gegenständliche Ausgestaltung zu vermitteln, sondern nur eine Umschreibung des auszuführenden Arbeitsschritts darstellen. So sind bspw den Angaben zu dem "Mittel zur Erfassung und Speicherung von Rezeptdaten" keine Hinweise in Hinsicht auf die Ausgestaltung einer Erfassungsvorrichtung zu entnehmen, sondern lediglich darauf, welche Daten zu erfassen sind, nämlich die Rezeptdaten.

Zur Stützung ihrer Argumentation verweist die Anmelderin weiterhin auf die BGH-Entscheidung "Signalfolge", die ihrer Ansicht nach die Beanspruchung der Merkmale eines Computersystems auch in einer nicht gegenständlichen Ausprägung zulässt, ohne dass dies einen Schutzausschluss auf Grund von § 3 Nr 3 GebrMG nach sich zöge.

In dieser Entscheidung ist ausgeführt, dass "die Regelung des § 2 Nr 3 GebrMG keine Bestimmung dahingehend trifft, dass nur Erzeugnisse mit einem beständigen körperlichen Substrat gebrauchsmusterschutzfähig seien, sie ordnet im Einklang damit ihrem Wortlaut nach vielmehr (nur) an, dass Verfahren als Gebrauchsmuster nicht geschützt werden" (vgl GRUR 2004, 495, II. 3.).

Der Verweis auf diese Entscheidung geht insoweit fehl, als im Zwischenbescheid vom 9. Juli 2004 nicht in Zweifel gezogen wird, dass sich das Computersystem gemäß Anspruch 1 zur Ausführung der angegebenen Verfahrensschritte eines "körperlichen Substrats" bedient, nämlich der schaltungstechnischen Vorrichtungen des Computersystems. Für die von der Anmelderin vertretene Auffassung, dass ein bestimmte Verfahrensschritte ausführendes Computersystem dem Schutzausschluss für Verfahren nicht unterfällt, findet sich in dieser Entscheidung jedoch keine Stütze. Dies mag daran liegen, dass sich diese Entscheidung mit anderen Fragen befasst, nämlich der, ob ein Datenträger mit darauf gespeicherten

Daten und eine Signalfolge, die Daten repräsentiert, die für eine Übersendung über das Internet bestimmt sind, dem Schutzausschluss für Verfahren unterliegen. Jedenfalls wird aber auch in dieser Entscheidung bekräftigt, "dass der in § 2 Nr 3 GebrMG verwendete Verfahrensbegriff der herkömmlichen Verfahrensdefinition bei den technischen Schutzrechten des gewerblichen Rechtsschutzes entspricht und insbesondere Arbeitsverfahren und Herstellungsverfahren einschließt" (vgl aaO).

Bei dieser Sachlage erübrigt sich die Beantwortung der Frage, ob das Computersystem nach dem Anspruch 1 nicht auch durch andere gesetzliche Vorschriften vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen ist, etwa weil keine auf technischem Gebiet liegende Erfindung iSd § 1 Abs 1 GebrMG vorliegt oder ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten oder ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches iSd § 1 Abs 2 Nr 3 und Abs 3 GebrMG beansprucht ist.

4) Die auf den Schutzanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 6 enthalten Einzelheiten der von dem Computersystem ausgeführten Verfahrensschritte, so dass die in Schritt a) erfassten Rezeptdaten eine Medikamentenkennung, ggf in Form der Pharmazentralnummer (zum Zweck einer später vorzunehmenden Interaktionsprüfung) enthalten, dass in Schritt b) die Adressen der zweiten Rechenzentren (Krankenkassen-Rechenzentren) aus den Rezeptdaten ermittelt werden, dass in einem gesonderten Schritten eine Teildatenbank erzeugt wird, die nur Rezeptdaten von Patienten umfasst, die in einem bestimmten Umkreis von einer bestimmten Arztpraxis wohnen oder dass in einem weiteren Schritt eine Interaktionsprüfung ausgeführt wird, die von einer (Praxis-) Datenverarbeitungsanlage aus veranlasst werden kann. Sie unterfallen daher ebenfalls dem Schutzausschluss des § 2 Nr 3 GebrMG.

Dem Antrag der Anmelderin auf Eintragung eines Gebrauchsmusters mit den Unterlagen gemäß Hauptantrag war daher mangels einer schutzfähigen Erfindung nicht zu folgen.

5) Das Schutzbegehren nach dem Hilfsantrag I der Anmelderin unterscheidet sich von dem Schutzbegehren nach dem Hauptantrag dadurch, dass im Anspruch 1 an Stelle der "Mittel" ein Modul, eine Datenbank, eine Kommunikationsschnittstelle, ein Netzwerk und ein Speicher genannt werden. Diese konkretere Bezeichnung der schaltungstechnischen "Mittel" eines Computersystems ändert nichts daran, dass die für den Anspruch wesentlichen Maßnahmen in der Ausführung von Verfahrensschritten bestehen. Denn die gestellte und objektiv geleistete Aufgabe einer verbesserten (iSv vollständiger) Erzeugung einer Datenbank zur Speicherung von Rezeptdaten wird nicht durch eine bestimmte Ausgestaltung eines Computersystems bewirkt, sondern durch eine Abfolge von Arbeitsschritten, mit denen die Rezeptdaten aller Ärzte erfasst, nach Krankenkassen geordnet, nachfolgend zentral zusammengeführt und damit für eine verbesserte, weil vollständige Interaktionsprüfung zur Verfügung stehen.

Dem Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters gemäß dem Hilfsantrag I war daher ebenfalls nicht zu folgen.

6) Das Schutzbegehren gemäß dem Hilfsantrag II bezieht sich auf ein Praxis-EDV-System mit einer Datenbank zur Speicherung von Rezeptdaten, wobei die Datenbank durch die zum Hauptantrag erläuterte Abfolge von Schritten a) bis e) erzeugt wird. Durch die Formulierung, "dass die Datenbank wie folgt erzeugt worden ist", will die Anmelderin möglicherweise ihre Auffassung verdeutlichen, dass nicht für einen Verfahrensablauf zur Erzeugung einer (vollständigen) Datenbank Schutz beansprucht werden soll, sondern für ein Computersystem, das zur Durchführung eines bestimmten Verfahrensablaufs eingerichtet ist. Wie zum Hauptantrag erläutert, greift diese Sicht zu kurz. Denn die vollständige Erfassung der Rezeptdaten wird eben nicht durch eine vorrichtungsmäßige Ausgestaltung des Praxis-EDV-Systems erreicht, sondern durch die vorgeschlagene Abfolge von

Arbeitsschritten bei der Erfassung, Übertragung und Auswertung der Rezeptdaten.  
Auch das Schutzbegehren gemäß dem Hilfsantrag II ist daher auf Grund § 2 Nr 3  
GebrMG vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen.

Pr