

BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 89/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. November 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 04 309.3-51

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Hechtfisher, der Richter Dipl.-Ing. Klosterhuber und Dipl.-Phys. Dr. Kraus sowie der Richterin Klante

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse A 61 F vom 17. September 1999 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung auf der Grundlage des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1, eingegangen am 6. November 2001, an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die eine "Verbesserte Fersenschiene" betreffende Patentanmeldung ist am 7. Februar 1996 beim deutschen Patent- und Markenamt eingereicht und am 14. August 1997 offengelegt worden.

Mit Beschluß vom 17. September 1999 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 F des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen, weil der Gegenstand des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Der Anmelder verfolgt sein Patentbegehren gemäß einem Hauptantrag und zweier Hilfsanträge weiter.

Der geltende Patentanspruch 1 (eingegangen am 6. November 2001) gemäß Hauptantrag lautet:

"Fersenschiene mit einem federelastischen Schienenelement (1) und einer entlang des Schienenelementes (1) verschieblichen Wadenaufnahme (3), die wenigstens ein Schalenelement (4) umfasst, wobei in dem Schalenelement (4) eine zur Innenseite des Schalenelementes (4) offene Führungsnut (5) zur Aufnahme eines oberen Abschnittes des Schienenelementes (1) ausgebildet ist, und das Schalenelement (4) im Bereich der Führungsnut (5) ein annähernd entlang der Längsrichtung der Führungsnut (5) ausgerichtetes Langloch (11) zur Aufnahme eines Wegbegrenzers (10) aufweist, und das Schalenelement (4) auf seiner Innenseite ferner ein Polsterelement (8) aufweist, das die Führungsnut (5) wenigstens teilweise überdeckt, sowie das Schalenelement (4) einstückig ausgebildet ist, und wobei das Schienenelement (1) einen Fußsohlenabschnitt (2) aufweist, der zur wenigstens teilweisen Aufnahme der Fußsohle eines die Fersenschiene tragenden Patienten ausgebildet ist, und das Schienenelement (1) ferner einstückig ausgebildet ist."

Der Patentanspruch 1 (eingegangen am 6. November 2001) gemäß Hilfsantrag 1 lautet:

"Fersenschiene mit einem federelastischen Schienenelement (1) und einer entlang des Schienenelementes (1) verschieblichen Wadenaufnahme (3), die wenigstens ein Schalenelement (4) umfasst, wobei in dem Schalenelement (4) eine zur Innenseite des Schalenelementes (4) offene Führungsnut (5) zur Aufnahme eines oberen Abschnittes des Schienenelementes (1) ausge-

bildet ist, und das Schalenelement (4) im Bereich der Führungsnut (5) ein annähernd entlang der Längsrichtung der Führungsnut (5) ausgerichtetes Langloch (11) zur Aufnahme eines Wegbegrenzers (10) aufweist, und das Schalenelement (4) auf seiner Innenseite ferner ein Polsterelement (8) aufweist, das die Führungsnut (5) wenigstens teilweise überdeckt, sowie das Schalenelement (4) einstückig ausgebildet ist,

und wobei das Schienenelement (1) einen Fußsohlenabschnitt (2) aufweist, der zur wenigstens teilweisen Aufnahme der Fußsohle eines die Fersenschiene tragenden Patienten ausgebildet ist, und das Schienenelement (1) ferner einstückig ausgebildet ist, sowie im oberen Abschnitt des Schienenelementes (1) mehrere Löcher (9) zur Aufnahme eines Wegbegrenzers (10) angeordnet sind, und der Wegbegrenzer (10) zur Anpassung des Abstandes des Schalenelementes (4) von dem Fußsohlenabschnitt (2) an die Körpermasse eines Patienten wahlweise in einem der Löcher (9) im oberen Abschnitt des Schienenelementes (1) befestigbar ist."

Der Patentanspruch 1 (eingegangen am 6. November 2001) gemäß Hilfsantrag 2 lautet:

"Fersenschiene mit einem federelastischen Schienenelement (1) und einer entlang des Schienenelementes (1) verschieblichen Wadenaufnahme (3), die wenigstens ein Schalenelement (4) umfasst,

wobei in dem Schalenelement (4) eine zur Innenseite des Schalenelementes (4) offene Führungsnut (5) zur Aufnahme eines oberen Abschnittes des Schienenelementes (1) ausgebildet ist, und das Schalenelement (4) im Bereich der Füh-

rungsnut (5) ein annähernd entlang der Längsrichtung der Führungsnut (5) ausgerichtetes Langloch (11) zur Aufnahme eines Wegbegrenzers (10) aufweist, und das Schalenelement (4) auf seiner Innenseite ferner ein Polsterelement (8) aufweist, das die Führungsnut (5) wenigstens teilweise überdeckt, sowie das Schalenelement (4) einstückig ausgebildet ist,

und wobei das Schienenelement (1) einen Fußsohlenabschnitt (2) aufweist, der zur wenigstens teilweisen Aufnahme der Fußsohle eines die Fersenschiene tragenden Patienten ausgebildet ist, und das Schienenelement (1) ferner einstückig ausgebildet ist, sowie im oberen Abschnitt des Schienenelementes (1) mehrere Löcher (9) zur Aufnahme eines Wegbegrenzers (10) angeordnet sind, und der Wegbegrenzer (10) zur Anpassung des Abstandes des Schalenelementes (4) von dem Fußsohlenabschnitt (2) an die Körpermasse eines Patienten wahlweise in einem der Löcher (9) im oberen Abschnitt des Schienenelementes (1) befestigbar ist,

und wobei sich die Führungsnut (5) nur über einen Teil der Länge des Schalenelementes (4) erstreckt und der obere Abschnitt des Schienenelementes (1) zur Anpassung des Abstandes des Schalenelementes (4) von dem Fußsohlenabschnitt (2) an die Körpermasse eines Patienten kürzbar ist."

Für den Wortlaut der Unteransprüche wird auf die Akten verwiesen.

Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 liegt die Aufgabe zugrunde, eine Fersenschiene mit möglichst geringem Fertigungsaufwand bereitzustellen (Offenlegungsschrift Spalte 1, Zeilen 47 bis 50).

Der Anmelder, der zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen ist, ist der Auffassung, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Haupt- und den Hilfsanträgen gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik nicht nur neu sei, sondern auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, da keiner der genannten Druckschriften die beanspruchte Fersenschiene entnehmbar sei bzw. Anregungen dazu dem Fachmann vermittelt würden.

Der Anmelder stellt den Antrag (vgl. Schriftsatz vom 6. November 2001):

1. Der Zurückweisungsbeschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 1999 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur anderweitigen Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen mit der Maßgabe, daß der ermittelte Stand der Technik der Gewährbarkeit der Ansprüche gemäß neuem Hauptantrag (hilfsweise: gemäß Hilfsantrag 1; weiter hilfsweise: gemäß Hilfsantrag 2) nicht entgegensteht.

Äußerst hilfsweise:

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen mit der Maßgabe, das Prüfungsverfahren mit den im Beschwerdeverfahren eingereichten Ansprüchen fortzusetzen.

II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig. Sie ist nicht begründet soweit sie sich auf den im Beschwerdeverfahren im Rahmen des Hauptantrags vorgelegten Patentanspruch 1 bezieht, da dessen Gegenstand nicht patentfähig ist.

Sie ist jedoch begründet soweit sie sich auf den im Beschwerdeverfahren im Rahmen des Hilfsantrags 1 vorgelegten Patentanspruch 1 bezieht, denn dieses im Beschwerdeverfahren eingeschränkte Patentbegehren hat eine neue Sachlage ergeben, gegenüber der einerseits die den angefochtenen Beschluß tragenden Gründe nicht mehr durchgreifen und die andererseits vom Patentamt noch nicht abschließend geprüft werden konnte (PatG § 79 Absatz 3, Satz 1 Nr. 3).

1.) Der Patentanspruch 1 ist zulässig, sein Gegenstand besteht im wesentlichen aus einer Zusammenfassung der ursprünglichen Ansprüche 1, 2, 3, 9, 24 und der Aufnahme eines Merkmals aus Sp. 4, Z. 8 der Beschreibung.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist zwar neu, denn keiner der entgegengehaltenen Druckschriften sind sämtliche in diesem Patentanspruch aufgeführten Merkmale entnehmbar, er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus der Druckschrift US 5 088 479, im folgenden (4) genannt, ist eine Fersenschiene (Fig. 1) mit einem federelastischen Schienenelement (11, 12, 18 in den Fig.) und einer entlang des Schienenelementes verschieblichen Wadenaufnahme (10, 13 in den Fig.) bekannt, die wenigstens ein Schalenelement (10 in den Fig.) umfaßt, wobei in dem Schalenelement eine zur Innenseite des Schalenelementes offene Führungsnut zur Aufnahme eines oberen Abschnittes des Schienenelementes ausgebildet ist (vergl. in Fig. 6 Pos. 12, die in einer Nut von 10 liegt) und das Schalenelement auf seiner Innenseite ferner ein Polsterelement (33 in den Fig.) aufweist, das die Führungsnut überdeckt (vergl. Sp. 2, Z. 58 - 61), sowie das Schalenelement einstückig ausgebildet ist (wie den Figuren ohne weiteres

entnehmbar ist) und wobei das Schienenelement (11, 12, 18 in den Fig.) einen Fußsohlenabschnitt (11, 18 in den Fig.) aufweist, der zur wenigstens teilweisen Aufnahme der Fußsohle eines die Fersenschiene tragenden Patienten ausgebildet ist (wie der Figur 1 zu entnehmen ist).

Damit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 vom genannten Stand der Technik nach (4) dadurch, daß zum einen das Schalenelement im Bereich der Führungsnut ein annähernd entlang der Längsrichtung der Führungsnut ausgerichtetes Langloch zur Aufnahme eines Wegbegrenzers aufweist und zum anderen, daß das Schienenelement einstückig ausgebildet ist.

Daß das Polsterelement beim Gegenstand von (4) die Führungsnut vollständig überdeckt, beim Gegenstand des Anspruchs 1 von einer "wenigstens teilweisen Überdeckung" die Rede ist, stellt keinen zu berücksichtigenden Unterschied dar, da die Angabe "wenigstens teilweise" auch eine vollständige Überdeckung zuläßt.

Die genannten Unterschiedsmerkmale vermögen nicht die erfinderische Tätigkeit zu begründen, weil der Durchschnittsfachmann, das ist hier der mit der Herstellung von Orthesen befaßte Orthopädiemechaniker, ohne weiteres in der Lage ist, wenn an ihn z.B. seitens des Arztes für Orthopädie herangetragen wird, daß die Wadenaufnahme gegenüber dem Schienenelement verschieblich sein soll, hier eine entsprechende Möglichkeit vorzusehen.

Aus der Druckschrift DE 36 10 532 A1, im folgenden (2) genannt, ist ihm nämlich eine Fußschiene bekannt, die aus einer am Bein (Unterschenkel) zu befestigenden Manschette 12 besteht, die an der Vorderseite ein in deren Längsrichtung ausgerichtetes Langloch (Führungsschlitz 30) zur Aufnahme eines Wegbegrenzers 36, 36a aufweist. Der Wegbegrenzer ist an dem einen (kürzeren) Schenkel einer L-förmigen Plattenfeder 34 angebracht, der andere (längere) Schenkel verläuft auf dem Fußrist in das Innere eines Schuhs zur Stabilisierung des Fußgelenks. Der Wegbegrenzer kann sich damit in dem Führungsschlitz 30 hin- und her

bewegen, wie in Figur 5 dargestellt und in Sp. 4, Zeile 59ff beschrieben ist. Diese Maßnahme auf den Gegenstand nach (4) zu übertragen führt ohne weiteres dazu, daß auch beim Gegenstand von (4) eine entsprechende Beweglichkeit herbeigeführt wird. Dabei spielt es keine Rolle, daß sich beim Gegenstand von (2) die L-förmige Feder am Fußrist befindet, weil die beschriebene Maßnahme ohne weiteres auch auf den Fersenteil übertragbar ist.

Des weiteren liegt auch die einstückige Ausbildung des Schienenelements im Rahmen des Fachüblichen, da der Fachmann, der die bekannte Fersenschiene vereinfacht herstellen will, unschwer erkennt, daß die mehrteilige Ausgestaltung des Schienenelements einen umständlichen und arbeitsintensiven Herstellungsprozeß bedingt. Er wird hier auf eine Ausführungsform zurückgreifen, wie sie z.B. in der US PS 5 282 483, im folgenden (3) genannt, dargestellt ist, nämlich eine einstückige Ausführungsform (vgl. z.B. Figur 5 oder 7).

Damit beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2.) Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist zulässig, denn sein Inhalt ist in den ursprünglichen Unterlagen ausreichend offenbart. Sein Gegenstand besteht aus einer Zusammenfassung der Ansprüche 1, 2, 3, 5, 6, 9, 24 und der Aufnahme eines Merkmals aus Spalte 4, Zeile 8 der Beschreibung hinsichtlich der zur Innenseite des Schalenelements offenen Führungsnut.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist neu und beruht gegenüber dem bisher nachgewiesenen Stand der Technik auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu, denn keiner der entgegengehaltenen Druckschriften sind sämtliche in diesem Patentanspruch aufgeführte Merkmale entnehmbar.

Sein Gegenstand beruht gegenüber dem bisher ermittelten Stand der Technik auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag durch die zusätzlichen Merkmale:

- a) im oberen Abschnitt des Schienenelementes sind mehrere Löcher zur Aufnahme eines Wegbegrenzers angeordnet
- b) der Wegbegrenzer ist zur Anpassung des Abstandes des Schienelementes von dem Fußsohlenabschnitt an die Körpermaße eines Patienten wahlweise in einem der Löcher im oberen Abschnitt des Schienenelements befestigbar.

Mit diesen beiden Maßnahmen wird auf einfache Weise erreicht, daß sich im Gebrauch eine Bewegungsmöglichkeit des Schienenelements relativ zum Schienelement im Rahmen des Wegbegrenzers 10, wie auch beim Stand der Technik, ergibt, daß aber zusätzlich zu dieser Möglichkeit der Wegbegrenzer zusammen mit den im oberen Schienenelementeabschnitt angebrachten Löchern noch zur Anpassung an die Körpermaße des Patienten herangezogen werden kann.

Für eine solche Ausgestaltung gibt es im bisher im Verfahren befindlichen Stand der Technik keine Anregungen.

Die Druckschrift DE 39 28 627 C1 beschreibt eine Fersenschiene, deren Länge sich an den sich durch unterschiedliche Fußhaltungen ändernden Abstand zwischen Knie (Wade) und Fuß automatisch anpaßt. Dies wird durch die Zusammenwirkung zweier Gleithülsen, zweier Langlöcher und eines Zapfens erreicht. Löcher im oberen Abschnitt des Schienenelements und deren Zusammenwirkung mit einem Wegbegrenzer sind hier nicht vorhanden, so daß der Fachmann auch keine Anregungen für eine entsprechende Ausgestaltung, wie sie im Gegenstand des Anspruchs 1 zum Ausdruck kommt, erhalten konnte.

Die Druckschrift (2) betrifft eine Fußschiene, die lediglich ein Langloch mit einem Wegbegrenzer aufweist, weitergehende Anregungen bezüglich einer Ausbildung wie vorstehend unter a) und b) genannt sind, sind hier nicht ersichtlich.

Die Druckschrift (3) betrifft eine Fersenschiene, die eine Anpassung an Körpermaße eines Patienten ermöglicht und zwar in einer ersten Ausbildungsform über Langlöcher (bei Pos. 621 in Figur 7) und in einer zweiten Form mittels eines Klettverschlusses (bei Pos. 46 in Figur 5). Auch die Fersenschiene nach der Druckschrift (4) weist lediglich eine solche Verstellmöglichkeit über Langlöcher (vgl. Schlitz 26 in Figur 4) auf. Weitergehende Hinweise oder Anregungen etwa in Richtung der Ausgestaltung nach Merkmal a) und b) sind auch diesen Druckschriften nicht entnehmbar.

Das gilt auch für den Gegenstand nach der US PS 4 803 975, der eine Knieorthese betrifft und damit schon von der Gattung her weiter abliegt, davon abgesehen aber auch von der konkreten Ausgestaltung her nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 führen kann.

Damit läßt sich mit den bisher im Verfahren befindlichen Druckschriften die Zurückweisung der Anmeldung nicht mehr begründen.

Da einerseits die Prüfungsstelle in ihrem Erstbescheid vom 30. September 1996 unter Punkt C. ausdrücklich darauf hingewiesen hat, daß möglicherweise noch nicht alles relevante Material vorliege und andererseits vom Anmelder ein neuer Hauptanspruch mit zusätzlichen Merkmalen (aus den ursprünglichen Ansprüchen 1, 2, 3, 5, 6, 9, 24 und der Beschreibung Spalte 4, Zeile 8) vorgelegt worden ist, war dem Antrag zu entsprechen und die Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zu beschließen.

3.) Dem Hilfsantrag 2 kommt bei dieser Sachlage keine Bedeutung mehr zu.

Dr. Hechtfischer

Klosterhuber

Dr. Kraus

Klante

Fa