



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 68/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
26. Juli 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 61 320.2-55

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter

Dipl.-Phys. Dr. Häußler, Dipl.-Ing. Bernhart und des Richters am Oberlandesgericht Karcher

beschlossen:

Die Anmeldung wird unter Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts für Klasse H 03 H vom 5. August 2004 auf der Basis eines Anspruchs 1, der die Merkmale der Ansprüche 1 - 3 der Anmeldung vom 22. April 2004 umfasst, an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Die Patentanmeldung 198 61 320 mit der Bezeichnung "Verfahren zur Blutprobenahme und Analyse" ist am 22. April 2004 von der am 1. Dezember 1998 eingereichten Stammanmeldung 198 55 465, für welche die Priorität der amerikanischen Anmeldung mit dem Aktenzeichen US 08/985 307 vom 4. Dezember 1997 in Anspruch genommen worden ist, abgeteilt worden. Die Prüfungsstelle für Klasse H 03 H des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Teilanmeldung durch Beschluss vom 5. August 2004 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist in der Entscheidung ausgeführt, der dem Patentanspruch 23 der Stammanmeldung entsprechende Patentanspruch 1 der Teilanmeldung sei auf ein chirurgisches Verfahren gerichtet. Ein solches gelte gemäß § 5 Abs. 2 PatG als nicht gewerblich anwendbar. Der Patentanspruch 1 und die auf ihn rückbezogenen Unteransprüche seien aus diesem Grunde nicht gewährbar.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt die Auffassung, dass durch das im Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren zur Blutprobennahme keine chirurgische Behandlung des menschlichen

Körpers erfolge. Der Anmeldungsgegenstand falle deshalb nicht unter die durch § 5 Abs. 2 PatG vom Patentschutz ausgenommenen Verfahren.

Die Anmelderin beantragt,

die Anmeldung unter Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts für Klasse H 03 H vom 5. August 2004 auf der Basis eines Anspruchs 1, der die Merkmale der Ansprüche 1 - 3 der Anmeldung vom 22. April 2004 umfasst, an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 vom 22. April 2004 lautet:

- M1** Verfahren zur Blutprobennahme von der Haut eines Patienten, mit folgenden Merkmalen:
- M2** Bereitstellen einer Stechvorrichtung (166),
- M3** die eine entfernbare Kassette (100) aufweist,
- M4** wobei die Kassette (100) eine Lanzette (106) mit einer Lanzettenspitze (122), die in der Kassette (100) abgeschirmt ist, aufweist;
- M5** Treiben der Lanzette (106), um die Lanzettenspitze (122) aus der Kassette (100) auszufahren, so dass die Lanzette (106) die Haut sticht, um Blut zu erhalten;

M6 und Übertragen von Blut, das von der Haut erhalten wird, in die Kassette (100).

An diesen Patentanspruch schließen sich antragsgemäß die Patentansprüche 2 und 3 vom 22. April 2004 an, so dass das beanspruchte Verfahren

M7 ferner den Schritt des Einsetzens der Kassette (100) in einen Träger der Stechvorrichtung (500) aufweist,

M8 und ferner den Schritt des Haltens eines Behälters (100) zum Lagern neuer Kassetten (100) in dem Träger aufweist, wobei eine neue Kassette (100) von dem Behälter (150) übertragen werden kann, um zum Stechen der Haut in den Träger eingesetzt zu werden.

Hinsichtlich der verbleibenden Unteransprüche 4 bis 10 sowie hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 73 Abs. 1 und 2 PatG). Die Beschwerde hat auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Patentamt (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 PatG) führt.

1) Patentfähigkeit

a) Der geltende Patentanspruch 1 ist zulässig, denn er umfasst die Merkmale der Patentansprüche 1 bis 3 der vorliegenden Anmeldung, welche ihrerseits den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 23 bis 25 der Stammanmeldung ent-

sprechen. Die geltenden Unteransprüche gehen auf die Patentansprüche 26 bis 32 der Stammanmeldung zurück und sind deshalb ebenfalls zulässig.

b) Die vorliegende Anmeldung betrifft Techniken zum Erhalten und Analysieren von Blutproben und insbesondere Systeme, die ein Benutzer bequem selbst anwenden kann, um sich Blut zur Analyse selbst zu entnehmen (Beschreibung Seite 1, 1. Absatz).

c) Dem Anmeldungsgegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, ein Konzept für die Blutprobennahme zu schaffen, das genau ist und zugleich *eine hohe Bedienen* (soll heißen: *einen hohen Bedienkomfort*) hat (Beschreibung Seite 7, 2. Absatz).

d) Der hier zuständige Fachmann ist ein mit der Entwicklung von Verfahren und Vorrichtungen zur Blutprobennahme befasster, berufserfahrener Medizintechniker.

e) Das gemäß geltendem Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren zur Blutprobennahme von der Haut eines Patienten ist gewerblich anwendbar.

Der im Zurückweisungsbeschluss (vgl. Seite 2, 1. Absatz) geäußerten Auffassung des Prüfers, die vorliegende Anmeldung sei auf ein chirurgisches Verfahren gerichtet, welches gemäß § 5 Abs. 2 PatG vom Patentschutz ausgenommen sei, vermag sich der Senat nicht anzuschließen.

Unter chirurgischen Verfahren im Sinne des § 5 Abs. 2 PatG sind manuelle Behandlungen wie beispielsweise das Einrenken gebrochener Knochen oder verrenkter Glieder sowie instrumentelle Eingriffe in den lebenden Körper von Mensch oder Tier zu verstehen, wobei sich die moderne Chirurgie jedoch nicht mehr auf Eingriffe mit dem Skalpell beschränkt, sondern auch mit Lasern, Strahlen oder hochfrequenten Strömen in die Organe des menschlichen oder tierischen Körpers eingreift (vgl. hierzu Benkard, Patentgesetz, 10. Auflage, § 5, Rdn. 24). Der Hauptzweck des chirurgischen Eingriffs ist dabei in jedem Falle die Heilung von Krank-

heiten oder Verletzungen, die Verminderung gesundheitlicher Störungen, die Linderung von Gebrechen und die Beseitigung oder Korrektur körperlicher Fehler (Mitt. 89, 148 – "Patentfähigkeit").

Die Entnahme einer Blutprobe vom Körper eines Patienten mag nun zwar potentiell für den besagten Zweck geeignet sein, indem beispielsweise die anhand der Blutprobe gewonnenen Erkenntnisse im weiteren Verlauf der Behandlung für Heilzwecke herangezogen werden. Dem Eingriff an sich fehlt nach Überzeugung des Senats jedoch – ebenso wie etwa dem Stechen von Ohrlöchern, dem Verabreichen von Injektionen oder dem Tätowieren – eine gewisse Erheblichkeit, um als chirurgisch eingestuft und damit vom Patentschutz ausgenommen zu werden (vgl. hierzu Schulte, Patentgesetz, 7. Auflage, § 5, Rdn. 29, Ziffer 7, m. w. N.).

f) Eine Recherche ist in der vorliegenden Teilanmeldung bislang nicht durchgeführt worden. Allerdings wird in der zwischenzeitlich erteilten Stammanmeldung 198 55 465 auf die beiden Entgegenhaltungen **D1: WO 93/09723 A1** und **D2: WO 93/00044 A1** verwiesen. Das Verfahren gemäß dem geltenden Patentanspruch 1 ist gegenüber diesem Stand der Technik – wie der Senat im Zuge der Amtsermittlung überprüft hat – neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns.

α) Der Druckschrift **D1** (vgl. die Figuren 1 und 7 sowie die Beschreibung Seite 5, Zeile 13 bis Seite 7, Zeile 13) ist ein Verfahren zur Blutprobennahme als bekannt zu entnehmen, von dem sich der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 zumindest durch das Merkmal **M3** unterscheidet, wonach die anmeldungsgemäß verwendete Stechvorrichtung eine *entfernbar*e Kassette aufweisen soll. Eine entfernbare Kassette gemäß dem sinnvoll verstandenen Patentanspruch 1 ist beim Stand der Technik gemäß Druckschrift **D1** ersichtlich nicht vorgesehen. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist somit neu gegenüber der **D1**.

Diese Druckschrift vermag dem Fachmann auch keinerlei Anregung dahingehend zu vermitteln, die bekannte Stechvorrichtung (lancet device) mit einer entfernbaren Kassette auszustatten. Denn soweit beim Stand der Technik überhaupt von einer Kassette im Sinne des geltenden Patentanspruchs 1 die Rede sein kann, handelt es sich dort um einen integralen Bestandteil (body 42, base 14) der bekannten Stechvorrichtung, dessen Entfernung zu deren vollständiger Demontage führen würde. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 wird dem zuständigen Fachmann somit durch die **D1** auch nicht nahegelegt.

β) Die Entgegenhaltung **D2** (vgl. die Figuren 1 bis 3 und die Beschreibung Seite 3, Zeile 24 bis Seite 5, Spalte 9) geht über den Offenbarungsgehalt der **D1** nicht hinaus. Zwar lehrt die **D2**, die bekannte Stechvorrichtung (blood sampler) mit einer Kappe (cap bzw. cover 11) auszustatten, die bei der Blutprobennahme das büstentförmige Blutaufnahmeteil (sample collector bzw. tongues 10) umgibt und die - nachdem sie auf das gegenüber liegende Ende der Stechvorrichtung umgesteckt worden ist – während der Übergabe des vom Aufnahmeteil gesammelten Blutes an ein Messgerät (sensor or indicator 16) die Nadel (needle 8) schützt. Eine entfernbare Kassette gemäß dem sinnvoll verstandenen Merkmal **M3** des geltenden Patentanspruchs 1 ist aus der **D2** jedoch nicht bekannt und wird dem Fachmann durch diesen Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

2) Zurückverweisung

Aus dem vom Senat in Betracht gezogenen Stand der Technik gemäß den Druckschriften **D1** und **D2** ergeben sich somit für den zuständigen Fachmann keine Hinweise auf die Ausgestaltung eines Verfahrens zur Blutprobennahme von der Haut eines Patienten mit sämtlichen, im geltenden Patentanspruch 1 aufgeführten Merkmalen.

Infolge dessen lässt sich weder mit angeblich fehlender gewerblicher Anwendbarkeit, noch mit diesem Stand der Technik eine Zurückweisung der Anmeldung begründen.

Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Gründe, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, beseitigt werden und eine neue Sachprüfung erforderlich ist. Danach kann die Anmeldung an das Patentamt zurückverwiesen werden, wenn die Patentfähigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prüfung war (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Auflage, § 79, Rdn. 64 und 65; Schulte, Patentgesetz, 7. Auflage, § 79, Rdn. 19 bis 21, jeweils m. w. N.). Dies ist hier der Fall, da eine Recherche, wie bereits erwähnt, in der vorliegenden Teilanmeldung noch nicht durchgeführt worden ist.

Es ist nicht auszuschließen, dass bei der somit erforderlichen Recherche bezüglich des geltenden Patentanspruchs 1 entscheidungserheblicher Stand der Technik ermittelt wird. Aus diesem Grunde war der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Anmeldung an das Patentamt zurückzuverweisen.

Dr. Winterfeldt

Richter Karcher
ist urlaubsbedingt
verhindert, den
Beschluss zu unter-
schreiben.

Dr. Häußler

Bernhart

Dr. Winterfeldt