



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 342/04

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Einspruchssache**

**gegen das Patent 102 21 472**

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart

beschlossen:

Das Patent DE 102 21 472 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen das am 15. Mai 2002 angemeldete Patent 102 21 472, das eine "Diagnoseeinrichtung" betrifft und dessen Erteilung am 8. Juli 2004 veröffentlicht worden ist, ist am 8. Oktober 2004 Einspruch erhoben worden.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet (mit Merkmalsgliederung):

- M1** Diagnoseeinrichtung (1) zur Diagnose von Gefäßerkrankungen eines Patienten, die aufweist:
- M2** - eine Kamera (2) zum Fotografieren des Hintergrundes mindestens eines Auges des Patienten;
- M3** - Mittel (3) zum digitalen Speichern des mit der Kamera (2) aufgenommenen Bildes des Augenhintergrundes;
- M4** - Mittel (4) zum Lesen des gespeicherten Bildes und
- M5** - Mittel (5) zur Bestimmung vorgegebener Parameter durch Auswertung des gespeicherten Bildes, dadurch gekennzeichnet,
- M6** dass die Kamera (2) zum Fotografieren des Hintergrundes des Auges eine Non-Mydriatic-Funduskamera ist,
- M7** dass die Mittel (5) zur Bestimmung vorgegebener Parameter zur Berechnung des Quotienten aus der Summe aller arteriellen Gefässdurchmesser und der Summe aller venösen Gefässdurchmesser, zumindest in einem Ausschnitt des aufgenommenen Hintergrundes des Auges, geeignet sind,

- M8** und dass die Mittel (3) zum digitalen Speichern des mit der Kamera (2) aufgenommenen Bildes des Augenhintergrundes dazu geeignet sind, zum Speicherbereich für das Bild (10) einen Speicherbereich (11) zuzuordnen, der einen ärztlichen Befund beinhaltet,
- M9** wobei über Eingabemittel (12) der ärztliche Befund in den Speicherbereich (11) für den ärztlichen Befund eingegeben werden kann.

Die Einsprechende hat zur Begründung ihrer Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, u. a. auf folgende Druckschriften verwiesen:

**D1:** WO 02/15818A2

**D2:** Tien Yin Wong et al: "Retinal microvascular abnormalities and incident stroke: the Atherosclerosis Risk in Communities Study", in: The Lancet, Vol 358, October 6, 2001, S. 1134-1140.

Mit Schriftsatz vom 9. März 2007 hat die Einsprechende ihren Einspruch zurückgenommen.

Die ursprüngliche Patentinhaberin hat dem Einspruchsvorbringen mit Schriftsatz vom 28. April 2005 widersprochen und das Patent in der erteilten Fassung verteidigt. Hilfsweise hat sie darum gebeten, das Patent mit dem ebenfalls am 28. April 2005 neu eingereichten Anspruch 1 und den erteilten Ansprüchen 2 bis 10 aufrecht zu erhalten.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag weist gegenüber dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag noch die zusätzlichen Merkmalsgruppen **H1** und **H7** auf und lautet (mit Merkmalsgliederung):

- M1** Diagnoseeinrichtung (1) zur Diagnose von Gefäßerkrankungen eines Patienten,
- H1** nämlich zur Feststellung des Schlaganfallrisikos einer Vielzahl von Patienten, die aufweist:
- M2** - eine Kamera (2) zum Fotografieren des Hintergrundes mindestens eines Auges des Patienten;
- M3** - Mittel (3) zum digitalen Speichern des mit der Kamera (2) aufgenommenen Bildes des Augenhintergrundes;
- M4** - Mittel (4) zum Lesen des gespeicherten Bildes und
- M5** - Mittel (5) zur Bestimmung vorgegebener Parameter durch Auswertung des gespeicherten Bildes, dadurch gekennzeichnet, dass
- M6** die Kamera (2) zum Fotografieren des Hintergrundes des Auges eine Non-Mydriatic-Funduskamera ist, dass
- M7** die Mittel (5) zur Bestimmung vorgegebener Parameter zur Berechnung des Quotienten aus der Summe aller arteriellen Gefäßdurchmesser und der Summe aller venösen Gefäßdurchmesser, zumindest in einem Ausschnitt des aufgenommenen Hintergrundes des Auges, geeignet sind,
- H7** wobei die Bestimmung des vorgegebenen Parameters automatisch erfolgen kann
- M8** und dass die Mittel (3) zum digitalen Speichern des mit der Kamera (2) aufgenommenen Bildes des Augenhintergrundes dazu geeignet sind, zum Speicherbereich für das Bild (10) einen Speicherbereich (11) zuzuordnen, der einen ärztlichen Befund beinhaltet,

**M9** wobei über Eingabemittel (12) der ärztliche Befund in den Speicherbereich (11) für den ärztlichen Befund eingegeben werden kann.

Über das Vermögen der ursprünglichen Patentinhaberin ist durch Beschluss des Amtsgerichts Fürth - Insolvenzgericht - vom 29. Dezember 2006, Az. 5013 IN 1015/06, am 1. Januar 2007 das Insolvenzverfahren eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt worden. Dieser hat das Patent mit Vertrag vom 14. Februar/1. März 2007 an die jetzige Patentinhaberin übertragen, auf die es am 27. November 2007 umgeschrieben worden ist.

Mit Schreiben vom 5. Juni und vom 31. Juli 2007 hat die Patentinhaberin dem Einspruchsvorbringen nochmals widersprochen, die ursprünglich gestellten Anträge bestätigt und eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren beantragt. Die Patentinhaberin führt insbesondere aus, dass aus der Druckschrift **D1** keine Identifikation von Schlaganfall-gefährdeten Risikopatienten und aus der Druckschrift **D2** keine Parameterbildung gemäß Merkmalsgruppe **M7** bekannt seien. Am 7. Januar 2008 hat die Patentinhaberin erklärt, dass an den bisherigen Anträgen festgehalten werde.

Sie beantragt sinngemäß,

das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten,

hilfsweise,

das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten mit dem Patentanspruch 1, eingegangen bei Gericht am 29. April 2005, im Übrigen mit den Patentansprüchen 2 bis 10, der Beschreibung S. 2/6 bis 5/6 und der Zeichnung mit einer Figur gemäß Patentschrift.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Das Bundespatentgerichts ist für die Entscheidung über den vorliegenden Einspruch zuständig. Die Einspruchsfrist hat nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen und der Einspruch ist vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden. Damit wurde gemäß § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 gültigen Fassung die gerichtliche Zuständigkeit begründet. Diese besteht aufgrund des allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatzes der perpetuatio fori unbeschadet dessen fort, dass die Zuständigkeit infolge der Aufhebung des § 147 Abs. 3 PatG nach dem 30. Juni 2006 nicht mehr auf der Grundlage dieser Vorschrift begründet werden kann (vgl. BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informationsübermittlungsverfahren II; BPatG GRUR 2007, 499 f. - Rundsteckverbinder).

2. Das Verfahren ist nicht mehr unterbrochen. Auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der ursprünglichen Patentinhaberin am 1. Januar 2007 war gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 240 S. 1 ZPO zunächst eine Unterbrechung des Einspruchsverfahrens eingetreten, da das Streitpatent zur Insolvenzmasse gehörte. Diese Voraussetzung ist nicht mehr erfüllt. Nachdem es mittlerweile vom Insolvenzverwalter an die nunmehrige Inhaberin veräußert worden ist, ist es aus der Insolvenzmasse ausgeschieden.

Die nunmehrige Patentinhaberin als einzige im Verfahren verbliebene Beteiligte hat mit ihrem Schriftsatz vom 7. Januar 2008 - also nach der am 27. November 2007 vollzogenen Umschreibung und damit als Berechtigte (vgl. § 30 Abs. 3 S. 2 PatG) - das Einspruchsverfahren gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 250 ZPO wirksam wieder aufgenommen.

3. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulässig, denn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen tatsächlichen Umstände sind, wie der Senat überprüft hat, von der Einsprechenden innerhalb der gesetzlichen Frist im Einzelnen so dargelegt worden, dass die Patentinhaberin und der Senat daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder das Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ohne eigene Ermittlungen ziehen können. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist im Übrigen von der Patentinhaberin auch nicht bestritten worden.

Nach der Rücknahme des Einspruchs ist das Verfahren von Amts wegen ohne die Einsprechende fortzusetzen (§ 147 Abs. 3 Satz 2 PatG a. F. i. V. m. § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG).

4. Der Einspruch führt zum Widerruf des Streitpatents, (§ 61 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG), denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht weder in seiner erteilten noch in der Fassung nach dem Hilfsantrag auf einer erfinderischen Tätigkeit und ist deshalb nicht patentfähig (§§ 1, 4 PatG).

5. Die Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag sind zulässig. Der erteilte Anspruch 1 besteht aus den Merkmalen in den ursprünglichen Ansprüchen 1, 9, 11 und 14. Bei dem hilfsweise beantragten Anspruch 1 kommen noch die Merkmale **H1** und **H7** hinzu, die in der ursprünglichen Beschreibung z. B. in Sp. 1, Z. 64, Sp. 4, Z. 11 bzw. in Sp. 4, Z. 15 der Offenlegungsschrift offenbart sind. Die Unteransprüche wurden lediglich umnummeriert.

6. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft eine Diagnoseeinrichtung zur Diagnose von Gefäßerkrankungen eines Patienten, insbesondere zur Feststellung eines Schlaganfall-Risikos.

Gemäß der Patentschrift (siehe Absatz [0010]) liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Diagnosevorrichtung zu schaffen, mit der es möglich ist, in sehr einfacher Weise die erforderlichen Daten zu erheben und auszuwerten, um in effizienter und damit kostengünstiger Art eine Vielzahl von Patienten untersuchen zu können. Die Vorrichtung soll es dabei insbesondere ermöglichen, die benötigten Informationen zur Diagnose den beteiligten Personen in einfacher Weise bereitzustellen und ansonsten die apparative Voraussetzung dafür zu schaffen, dass die Auswertung der Daten unterstützt wird. Die Diagnosevorrichtung soll einfach aufgebaut sein und eine schnelle und einfache Untersuchung ermöglichen. Sie soll somit die Voraussetzung dafür schaffen, eine Vielzahl von Patienten kostengünstig untersuchen und gefährdete Personen schnell identifizieren zu können.

6.1. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist nicht patentfähig, da er sich für den Fachmann, hier wegen der behandelten Optik ein Dipl.-Physiker mit Berufserfahrung auf dem Gebiet der entsprechenden medizinischen Diagnoseeinrichtungen, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik gemäß den Entgegenhaltungen **D1** und **D2** ergibt.

Aus der Druckschrift **D1** (siehe insbesondere die Fig. 1A mit zugehöriger Beschreibung) ist bekannt, eine

**M1**= Diagnoseeinrichtung zur Diagnose von Gefäßerkrankungen (beim Auge) eines Patienten (siehe Seite 42 und 44, Zeilen 28, 29)

**H1**≠ nämlich zur Feststellung von Augenkrankheiten bei einer Vielzahl von Patienten (siehe Seite 1, Zeilen 9-13 und Seite 7, Zeilen 15-17),  
die aufweist:

**M2**= - eine Kamera zum Fotografieren des Hintergrundes mindestens eines Auges des Patienten (siehe Seite 22, Zeilen 5-22);



- M3=** - Mittel zum digitalen Speichern des mit der Kamera aufgenommenen Bildes des Augenhintergrundes (central database im central server 1, Seite 17, Zeilen 23, 24);
- M4=** - Mittel zum Lesen des gespeicherten Bildes (siehe Seite 26, Absatz 5.3.) und
- M5=** - Mittel zur Bestimmung vorgegebener Parameter durch Auswertung des gespeicherten Bildes (siehe Seite 36, Zeilen 2-5 und Seite 42),  
wobei
- M6=** die Kamera zum Fotografieren des Hintergrundes des Auges eine Non-Mydriatic-Funduskamera ist (siehe Seite 16, Zeilen 33 bis Seite 17, Zeile 1 und Seite 33, Zeile 34),
- H7=** wobei die Bestimmung des vorgegebenen Parameters automatisch erfolgt (siehe Seite 17, Zeilen 17-21, Seite 36, Zeile 31 bis Seite 37, Zeile 2) und wobei
- M8=** die Mittel zum digitalen Speichern des mit der Kamera aufgenommenen Bildes des Augenhintergrundes dazu geeignet sind, zum Speicherbereich für das Bild einen Speicherbereich zuzuordnen, der einen ärztlichen Befund beinhaltet (siehe Seite 28, Zeile 24 bis Seite 29, Zeile 7), wobei
- M9=** über Eingabemittel der ärztliche Befund in den Speicherbereich für den ärztlichen Befund eingegeben werden kann (siehe Seite 16, Zeilen 6-8).

Bei der Diagnoseeinrichtung gemäß der Druckschrift **D1** wird im Unterschied zum Streitpatentgegenstand die Diagnose zur Feststellung von Augenkrankheiten und nicht zur Feststellung eines Schlaganfallrisikos gemäß Merkmalsgruppe **H1** durchgeführt und entsprechend auch keine Berechnung eines Parameters aus arteriellen und venösen Gefäßdurchmessern gemäß Merkmalsgruppe **M7** erwähnt. Die Druckschrift **D1** beschreibt aber ebenfalls ein System zur Früherkennung einer Krankheit (diabetische Retinopathie) und damit zur Feststellung eines bestimmten

Risikos einer Krankheit (siehe Seite 1, Zeilen 9-13 und Seite 39, Zeilen 28 - 32). Gemäß der Druckschrift **D1** ist ebenfalls bekannt, diese Diagnoseeinrichtung auf weitere Krankheiten und auch auf Krankheiten anderer Organe anzuwenden (siehe Seite 7, Zeile 33 bis Seite 8, Zeile 1 und Seite 15, Zeile 33 bis Seite 16, Zeile 5).

Eine Krankheit eines anderen Organs ist z. B. auch eine Schlaganfall. Ein Schlaganfall (Apoplex, englisch: stroke oder cerebrovascular accident (CVA)) ist ein Funktionsverlust von Teilen des Gehirns, ausgelöst durch eine Minderdurchblutung des Gehirns (ischämischer Hirninfarkt) oder durch eine Blutung im Gehirn (hämorrhagischer Infarkt).

Aus der Druckschrift **D2** ist die Feststellung eines Schlaganfallrisikos mit einer ophthalmologischen Diagnoseeinrichtung bekannt (siehe Titel und Seite 1134, linke Spalte, Absatz: Interpretation), bei der ein Parameter gemäß Merkmalsgruppe **M7** berechnet wird (siehe Seite 1135, linke Spalte, Mitte: "The diameters of all arterioles and venules coursing through an area half to one disc diameter from the margin of the optic disc were measured and summarised as an arteriole-to-venule ratio (AVR)").

Für den Fachmann, der sich die Aufgabe gestellt hat, das Schlaganfallrisiko bei einer Vielzahl von Patienten schnell und einfach zu bestimmen ist es daher nahe liegend, die aus der Druckschrift **D2** bekannte Bestimmung des Schlaganfallrisikos mit dem AVR-Quotienten durch eine ophthalmologische Diagnoseeinrichtung ebenfalls gemäß der ophthalmologischen Diagnoseeinrichtung nach Druckschrift **D1** automatisiert zur einfachen und schnellen Erfassung einer Vielzahl von Patienten auszuführen.

Der Fachmann gelangt somit, ohne erfinderisch tätig zu werden, zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag.

6.2. Da der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag die Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag umfasst, kann dieser ebenfalls keinen Bestand haben.

6.3. Die Patentinhaberin hat beantragt, das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag. Dass sie daneben auch eine Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfang der erteilten Unteransprüche 2 bis 10 begehrt, hat die Patentinhaberin weder ausdrücklich noch stillschweigend zu erkennen gegeben. Darüber hinaus lassen auch die Unteransprüche 2 bis 10 nach Haupt- und Hilfsantrag keine patentbegründenden Merkmale erkennen, was die Patentinhaberin im Übrigen auch nicht geltend gemacht hat (vgl. dazu BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informationsübermittlungsverfahren II in Fortführung von BGH GRUR 1997, 120 ff. - elektrisches Speicherheizgerät).

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Bernhart

Pü