



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 32/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
4. Mai 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2005 054 226.3**

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 4. Mai 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Mai 2007 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung auf der Basis des Patentanspruchs 1 gemäß dem am 30. April 2010 bei Gericht eingegangenen Hilfsantrag I an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Patentanmeldung wurde am 14. November 2005 unter der Bezeichnung "Bildgebende medizinische Modalität" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 24. Mai 2007.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat folgende Druckschriften ermittelt

**D1** US 6 754 520 B2

**D2** US 6 205 347 B1 und

**D3** DE 697 28 358 T2

und die Anmeldung mit Beschluss vom 21. Mai 2007 zurückgewiesen, da der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der **D1** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die ihre Patentanmeldung auf der Grundlage eines am 30. April 2010 bei Gericht als Hilfsantrag I per Fax eingegangenen, neu formulierten Patentanspruchs 1 weiterverfolgt.

Dieser Patentanspruch 1 lautet (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

- M1** Bildgebende medizinische Modalität (2)
- M2** mit einer datenseitig mit einer SPECT-Bildverarbeitungseinheit (22) verbundenen SPECT-Aufnahmevorrichtung (3) zur Single-Photon-Emissions-Computertomographie,
- M3** wobei die SPECT-Aufnahmevorrichtung (3) mindestens einen um einen Untersuchungsbereich (14) herum bewegbaren SPECT-Detektorkopf (4) aufweist,
- M4** wobei die SPECT-Aufnahmevorrichtung (3) benachbart zu einer datenseitig mit einer MRI-Bildverarbeitungseinheit (22) verbundenen MRI-Untersuchungsröhre (28) zur Magnetresonanztomographie angeordnet ist,
- M5** wobei der SPECT-Bildverarbeitungseinheit (22) und der MRI-Bildverarbeitungseinheit (76) eine gemeinsame Displayeinheit (24) zur Anzeige von in der jeweiligen Bildverarbeitungseinheit (22, 76) generierten SPECT-Bildern (80) und/oder MRI-Bildern (82) zugeordnet ist,
- M6** wobei die SPECT-Aufnahmevorrichtung (3) und die MRI-Untersuchungsröhre (28) hintereinander entlang einer gemeinsamen Längsachse angeordnet sind,
- M7** und wobei im Übergangsbereich zwischen der SPECT-Aufnahmevorrichtung (3) und der MRI-Untersuchungsröhre (28) ein in der Art einer Ringblende gestaltetes ferromagnetisches Abschirmelement (110) angeordnet ist.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Mai 2007 aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung auf der Basis des Patentanspruchs 1 gemäß dem am 30. April 2010 bei Gericht per Fax eingegangenen Hilfsantrag I zurückzuverweisen.

Vom Senat wurde mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung noch auf folgende Druckschrift hingewiesen:

**D14 US 5 391 877.**

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere der Unteransprüche 2 bis 20, wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist zulässig hat auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Patentamt gemäß dem neuen Patentanspruch 1 führt; § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG.

Der neue Patentanspruch 1 ist zulässig, denn er ist in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen offenbart. Die Merkmale im Anspruch 1 ergeben sich insbesondere aus den ursprünglichen Ansprüchen 1, 2 und 9 und der Beschreibung, siehe Absatz [0066] der Offenlegungsschrift.

Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der bildgebenden medizinischen Geräte und betrifft die Kombination einer SPECT-Aufnahmevorrichtung mit einer MRI-Untersuchungsröhre, um so die unterschiedlichen Vorteile dieser beiden Bildaufnahmege-

räte nutzen zu können und die aus beiden Geräten erzeugten Bilder auf einer gemeinsamen Displayeinheit anzeigen zu können.

Da eine Kombination einer SPECT-Aufnahmevorrichtung mit einer MRI-Untersuchungsröhre aus dem Stand der Technik bereits bekannt ist (siehe Ausführungen zur Patentfähigkeit), liegt der Erfindung objektiv das Problem zugrunde, das Kombigerät so auszugestalten, dass die Geräte miteinander verträglich sind und sich nicht gegenseitig beeinflussen bzw. stören.

Der Gegenstand des neuen Patentanspruchs 1 ist neu und beruht unter Berücksichtigung des bisher im Verfahren befindlichen Standes der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus der Druckschrift **D1** (siehe insbesondere die Fig. 1 bis 4 mit zugehöriger Beschreibung) ist eine bildgebende medizinische Modalität 100 bekannt (**M1**), mit einer SPECT-Aufnahmevorrichtung 120 zur Single-Photon-Emissions-Computertomographie (siehe Spalte 2, Zeilen 11 bis 15 und Spalte 4, Zeilen 26 bis 39), die selbstverständlich datenseitig mit einer SPECT-Bildverarbeitungseinheit verbunden ist (**M2**), wobei die SPECT-Aufnahmevorrichtung zwangsläufig auch einen um einen Untersuchungsbereich herum bewegbaren SPECT-Detektorkopf aufweist (**M3**), wobei die SPECT-Aufnahmevorrichtung benachbart zu einer MRI-Untersuchungsröhre 110 zur Magnetresonanztomographie angeordnet ist (siehe Spalte 2, Zeilen 11 bis 15), die selbstverständlich datenseitig mit einer MRI-Bildverarbeitungseinheit verbunden ist (**M4**). Für den Fachmann, hier einem Dipl.-Physiker mit Erfahrungen bei bildgebenden medizinischen Systemen ist es auch nahe liegend, die von der SPECT-Bildverarbeitungseinheit und der MRI-Bildverarbeitungseinheit generierten Bilder auf einer gemeinsame Displayeinheit zur Anzeige zu bringen (siehe Spalte 4, Zeilen 26 bis 29) (**M5**). Aus der Druckschrift **D1** ist weiterhin bekannt, die SPECT-Aufnahmevorrichtung und die MRI-Untersuchungsröhre (siehe Fig. 1) hintereinander entlang einer gemeinsamen Längsachse anzuordnen (**M6**).

Aus der Druckschrift **D1** ist aber nicht bekannt, im Übergangsbereich zwischen der SPECT-Aufnahmevorrichtung 120 und der MRI-Untersuchungsröhre 110 ein in der Art einer Ringblende gestaltetes ferromagnetisches Abschirmelement anzuordnen (**M7**).

In der Druckschrift **D1** ist offenbart, ein bildgebendes System basierend auf einem CT-, MRI- oder Ultraschall-Gerät mit einem bildgebenden System basierend auf einem SPECT- oder PET-Gerät zu kombinieren. Die Ausführungsbeispiele beziehen sich aber bevorzugt auf eine Kombination eines CT-Geräts mit einem PET-Gerät (siehe Spalte 4, Zeilen 30 bis 39), bei denen keine starken Magnetfelder wie bei einem MRI-Gerät entstehen. Die Problematik der gegenseitigen Beeinflussung oder der Störung der einzelnen bildgebenden Geräte wird in der Druckschrift **D1** nicht angesprochen und entsprechend sind magnetische Abschirmmaßnahmen gemäß Merkmalsgruppe **M7** aus der Druckschrift **D1** für den Fachmann weder bekannt noch nahe gelegt.

Die in der Anmeldung genannten weiteren Druckschriften gehen über diesen Stand der Technik nicht hinaus. Auch die Druckschrift **D14** offenbart zwar ein bildgebendes System aus einem MRI-Gerät und einem SPECT-Gerät (Sp. 2, Z. 4-8). Maßnahmen zur Abschirmung zwischen den Geräten sind aber weder aus der Druckschrift **D14** noch aus den weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften zu entnehmen.

Somit lässt sich mit dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik eine Zurückweisung der Anmeldung nicht begründen.

Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung mit dem neuen Anspruch 1 zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen, da die Patentfähigkeit des neuen Anspruchs 1 noch nicht ausreichend geprüft worden ist. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entschei-

den, wenn das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat. Dies ist auch dann der Fall, wenn - wie vorliegend - die Gründe, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, entfallen sind und eine neue Sachprüfung erforderlich ist. In den Merkmalen **M7** des neuen Patentanspruchs 1, die teilweise aus der Beschreibung entnommen wurden, ist im Patentamt noch nicht recherchiert worden.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Bernhart

Pü