



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 102/09

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
19. Juni 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 101 64 044

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Juni 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler sowie der Richterin Hartlieb und der Richter Dipl.-Phys. Dr. Müller und Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 1.23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Juli 2009 aufgehoben. Das Patent 101 64 044 wird widerrufen.

## **Gründe**

### **I**

Auf die am 24. Dezember 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent DE 101 64 044 mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung der Oberflächenrauigkeit dentaler Hartgewebe" erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 17. April 2008 erfolgt.

Gegen das Patent hat die Firma S... GmbH in B..., mit Schriftsatz vom 17. Juli 2008, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt als Fax am selben Tag und in Reinschrift am 18. Juli 2008, Einspruch eingelegt. Die Einsprechende hat mangelnde Patentfähigkeit, insbesondere mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend gemacht.

Zum Stand der Technik verweist sie auf die Druckschriften

**D1: JP 09 - 276 300 A**

**D2: DE 25 35 912 A1**

**D3: DE 43 04 170 A1** und

**D4: US 3 653 373.**

Im Prüfungsverfahren waren neben den Druckschriften **D3** und **D4** noch die Druckschriften

**D5: DE 30 21 302 C2**

**D6: DE 299 05 255 U1**

**D7: JP 08 - 071 091 A** und

**D8: JP 10 - 290 810 A**

in Betracht gezogen worden.

Die Patentinhaber sind dem Vorbringen der Einsprechenden entgegengetreten und beantragten zuletzt in der Anhörung vom 15. Juli 2009, das Patent im Umfang der Ansprüche 1 und 2 vom 15. Juli 2009, mit der entsprechend geänderten Beschreibung und der neuen Bezeichnung "Anordnung zur Erfassung der Oberflächenrauigkeit dentaler Hartgewebe", jeweils überreicht in der Anhörung, beschränkt aufrechtzuerhalten.

Mit Beschluss vom 15. Juli 2009 hat die Patentabteilung 1.23 des Deutschen Patent- und Markenamts den Einspruch als zulässig erachtet und das Patent mit den Patentansprüchen 1 und 2 vom 15. Juli 2009 beschränkt aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden vom 1. Oktober 2009.

Die Einsprechende macht wiederum mangelnde erfinderische Tätigkeit sowie darüber hinaus geltend, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 hinsichtlich des Merkmals "Abtastinstrument" gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert sei.

Die Einsprechende wurde ordnungsgemäß geladen, ist aber, wie schriftlich angekündigt, zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Von der Einsprechenden liegt der schriftliche Antrag vor,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Juli 2009 aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaber verteidigen ihr Patent unverändert mit den Patentansprüchen 1 und 2 vom 15. Juli 2009 weiter. Sie wurden ordnungsgemäß geladen, sind aber, wie schriftlich angekündigt, zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Entgegen der Mitteilung des Patentinhabers zu 1) vom 11. Juni 2012, wonach für das Patent keine Jahresgebühr mehr bezahlt worden sei, ist das Patent laut Register des Deutschen Patent- und Markenamts in Kraft, da die 11. Jahresgebühr am 31. Dezember 2011 per Dauereinzugsermächtigung bezahlt wurde.

## II

Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 lautet:

- M1** Anordnung zur Erfassung der Oberflächenrauigkeit dentaler Hartgewebe
  
- M2** mit einem stiftartigen harten Abtastinstrument mit einer abgerundeten oder kugelförmigen Spitze zum Berühren oder Er-tasten der zu prüfenden Oberfläche,

- M3** mit einem Schallwandler zur Erfassung des allein beim Berühren und Ertasten entstehenden Schalls,
- M4** wobei der Schallwandler mittels einer Haltevorrichtung vorübergehend direkt am Halter des Abtastinstruments befestigbar ist,
- M5** und mit einer elektronischen Verstärkungseinheit und einem Lautsprecher oder einem Kopfhörer zum Umsetzen der vom Schallwandler gelieferten elektrischen Signale in eine akustische Anzeige.

Hinsichtlich des Unteranspruchs 2 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

1. Die zulässige Beschwerde der Einsprechenden ist begründet und führt zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses und zum Widerruf des Patents. Denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 durch den Stand der Technik nach der Druckschrift **D1** nahegelegt.
2. Die Seitens des Senats von Amts wegen vorzunehmende Überprüfung des Einspruchsvorbringens hat ergeben, dass der Einspruch zulässigerweise erhoben worden ist. Denn der auf mangelnde Patentfähigkeit gestützte Einspruch ist innerhalb der gesetzlichen Einspruchsfrist im Sinne des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG ausreichend substantiiert worden. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist im Übrigen von den Patentinhabern nicht bestritten worden.
3. Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Erfassung der Oberflächenrauigkeit dentaler Hartgewebe (vgl. Absatz [0001] der geltenden Beschreibung vom 15. Juli 2009).

Wie in der Beschreibungseinleitung weiter ausgeführt ist, wird für eine restlose Entfernung von zwischen Zahnfleisch und Zahnwurzel liegenden Belägen eine Kontrollmöglichkeit für die Rauigkeit der Wurzeloberfläche gesucht, da die zu behandelnden Flächen einer Sichtkontrolle nicht zugänglich sind (vgl. Absatz [0004] der geltenden Beschreibung).

Dem Streitpatent liegt somit die Aufgabe zugrunde, dem behandelnden Zahnarzt ein Instrument an die Hand zu geben, mit dem er verzugs- und zweifelsfrei zum Einen den Reinheitsgrad einer in einer Zahntasche befindlichen Oberfläche feststellen kann, zum Anderen den Härtegrad und die Oberflächenbeschaffenheit des Zahnhartgewebes oder zahntechnischer Werkstoffoberflächen selektiv beurteilen kann (vgl. Absatz [0015] der geltenden Beschreibung).

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Gegenstands nach Anspruch 1 gelöst (vgl. Absatz [0016] der geltenden Beschreibung).

**4.** Der Senat hat in mehrfacher Hinsicht erhebliche Zweifel an der Zulässigkeit des Patentanspruchs 1. Die Frage der Zulässigkeit kann jedoch dahinstehen, da sein Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

**5.** Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist durch den Stand der Technik nach der Druckschrift **D1** nahegelegt und beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, einem Fachhochschul-Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik, der über eine mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Zahnmedizin verfügt.

So ist aus der Druckschrift **D1** (vgl. die Bezeichnung: "root surface glossiness inspecting system" und den Absatz [0007]: "root-of-tooth side lubrication degree inspection system") eine Anordnung zur Erfassung der Oberflächenrauigkeit dentaler Hartgewebe [= Merkmal **M1**] bekannt,

mit einem stiftartigen harten Abtastinstrument (vgl. die Figur 1 mit Beschreibung: probe 21) mit einer Spitze (tip 22) zum Berühren oder Ertasten der zu prüfenden Oberfläche, wobei über die konkrete Ausgestaltung der Spitze nichts ausgesagt ist [= Merkmal **M2** bis auf das Merkmal, dass die Spitze "abgerundet oder kugelförmig" ist],

mit einem Schallwandler (oscillating detection microphone 2) zur Erfassung des allein beim Berühren und Ertasten entstehenden Schalls [= Merkmal **M3**],

wobei der Schallwandler (vgl. die Figur 1 und den Absatz [0017]: "The case 1 and the covering 10 are concluded with at least one screw thread 9 via the ring part 5 formed in the elastic body 3 and one. The oscillating detection microphone 2 is pushed against the inside of the case 1 by the repulsive force of the elastic body 3 at one wall 4 of the case") mittels einer Haltevorrichtung (screw) vorübergehend direkt am Halter (case 1) des Abtastinstruments (probe 21) befestigbar ist [= Merkmal **M4**]

und mit einer elektronischen Verstärkungseinheit (vgl. die Figur 4 mit Beschreibung Absätze [0020] und [0022]: alternating-current-amplification machine 32) und einem Summer (buzzer 43) oder einer Glocke (chime) oder allgemein Schall erzeugenden Elementen (voice generating elements vgl. Abs. [0007]) zum Umsetzen der vom Schallwandler (microphone 2) gelieferten elektrischen Signale in eine akustische Anzeige [= Merkmal **M5** bis auf "Lautsprecher oder Kopfhörer"].

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 unterscheidet sich von dem aus der Druckschrift **D1** bekannten Stand der Technik lediglich dadurch, dass die Prüfspitze eine abgerundete oder kugelförmige Spitze aufweist und dass zur akustischen Anzeige anstelle eines Summers oder einer Glocke ein Lautsprecher oder ein Kopfhörer verwendet wird.

Es liegt für den Fachmann nahe, eine Prüfspitze, die zwischen Zahnfleisch und Zahnwurzel des zu behandelnden Zahns des Patienten geschoben wird rund auszubilden, schon um einer Verletzungsgefahr für den Patienten vorzubeugen. Er wird diese Ausbildung außerdem auch deshalb in Betracht ziehen, als mit der Prüfspitze lediglich eine akustische Untersuchung des Zahnes erfolgen soll und keine medizinische Behandlung.

Weiterhin stellen sowohl Summer und Glocken wie auch Lautsprecher und Kopfhörer jeweils Schall erzeugende Elemente dar, mit denen elektrische Signale akustisch wiedergegeben werden können, und die der Fachmann nach Belieben alternativ einsetzen wird.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ergibt sich somit für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik gemäß der Druckschrift **D1**.

**6.** Auch der Unteranspruch 2 lässt, wie der Senat überprüft hat, eine erfindungsbe gründende Substanz nicht erkennen, was von den Patentinhabern auch nicht geltend gemacht wurde.

Dr. Häußler

Hartlieb

Dr. Müller

Veit

Pü