



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 31/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
28. November 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 13 778.0-51

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 F des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die am 4. April 1996 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Peroneus- und/oder Fixations-Orthese und/oder Innenschuh-Stützschale“ durch Beschluss vom 31. Januar 2005 wegen unzulässiger Erweiterung zurückgewiesen. Der Zurückweisung lagen die am 28. Juni 2002 eingereichten Patentansprüche 1 bis 6 zugrunde.

Im Prüfungsverfahren ist zum Stand der Technik unter anderem auf die Entgegenhaltung

D1: US 4 289 122

verwiesen worden.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er vertritt die Auffassung, dass der geltende Patentanspruch 1 keine unzulässige Erweiterung enthalte und im Übrigen sein Gegenstand auch auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruhe.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu erteilen mit den am 28. Juni 2002 eingereichten Patentansprüchen 1

bis 6 mit angepasster Beschreibung (Seiten 1 bis 11 ), übrigen Unterlagen wie Offenlegungsschrift.

Der geltende, mit Gliederungspunkten versehene und hinsichtlich eines überflüssigen Kommas im Merkmal **M7** berichtigte Patentanspruch 1 lautet:

- M1** Peronaeus- und/oder Fixations-Orthese und/oder Innenschuh-Stützschale
- M2** mit einem Fuß- (1) und einem Wadenteil (2)
- M3** materialeinheitlich hergestellt aus einer Kunststoff- und/oder Kunststoff-Faser- und/oder Kunststoff-Gewebe-Laminat-Schale, die anatomisch angepasst ist,
- M4** wobei die Schale im Bereich des Knöchels oder darüber durchtrennt
- M5** und anschließend beiderseits des Knöchels mit je einem Gelenk (3) und (4) verbunden ist,
- M6** am oberen Ende des Wadenteils (2) ein Befestigungselement (6) zur Fixierung am Unterschenkel angeordnet ist,
- M7** das Fußteil (1) im Bereich des Schnittes (11) das Wadenteil (2) außen überlappt
- M8** und dasselbe mit seiner Rückseite (14) bei aufrechter Stellung an der Innenseite (15) der Überlappung (16) anliegt.

Bezüglich des nebengeordneten Patentanspruchs 5, der Unteransprüche 2 bis 4 und 6 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

1) Der Senat hat erhebliche Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit des geltenden Patentanspruchs 1. Denn in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (vgl. die Patentansprüche 1 und 7 sowie die Beschreibung Seite 7, Zeilen 22 bis 27, Seite 8, 1. und 2. Absatz, Seite 9, Zeilen 16 bis 20 und Seite 10, Zeilen 19 bis 20) ist ausschließlich davon die Rede, dass das Fuß- und Wadenteil der beanspruchten Orthese bzw. Stützschale materialeinheitlich aus einem Kunststoff-Faser- und/oder Kunststoff-Gewebe-Laminat hergestellt sein soll. Im Merkmal **M3** des geltenden Patentanspruchs 1 jedoch ist als Material für das Fuß- und Wadenteil auch noch ein nicht näher spezifizierter Kunststoff angegeben.

2) Es kann jedoch dahinstehen, ob der geltende Patentanspruch 1 durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt ist. Denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung erweist sich der beanspruchte - zweifelsohne gewerblich anwendbare - Gegenstand zwar als neu, er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, der als ein mit der Herstellung von Orthesen befasster, berufserfahrener Orthopädiemeister zu definieren ist, der sich regelmäßig bei Ärzten über die Bedürfnisse der von ihnen behandelten Patienten informiert.

Aus der Entgegenhaltung **D1** (vgl. insbesondere die Figuren 1 bis 5, 7, 10 und 12 sowie das Abstract und die Beschreibung Spalte 1, Zeilen 21 bis 25 sowie Spalte 2, Zeile 22 bis Spalte 3, Zeile 45 ) ist bereits eine Peroneus-Stützschale (ankle-foot orthosis 1) bekannt [Merkmal **M1**], welche aus einem Fußteil (plantar section 3) und einem Wadenteil (greave 2) besteht [Merkmal **M2**] und welche aus einem Kunststoff-Material (thin sheeted polypropylene material 21) materialeinheitlich hergestellt und anatomisch angepasst ist. Dieses Material wird auch beim

Stand der Technik in Form eines Laminats aufgebracht (vgl. Figur 10 und die Beschreibung Spalte 3, Zeilen 34 bis 36), da zumindest noch eine weitere, mit der ersten Schicht verklebte (sealed) Schicht (second sheet 30) vorgesehen ist [Merkmal **M3**]. Des Weiteren wird die Schale (21) im Bereich des Knöchels durchtrennt (vgl. Figur 7 und Spalte 3, Zeile 30) [Merkmal **M4**] und beiderseits des Knöchels mit einem Gelenk (rivets 10) verbunden [Merkmal **M5**]. Ferner ist am oberen Ende des Wadenteils (2) ein Befestigungselement (strap 13, ring 14) zur Fixierung am Unterschenkel angeordnet [Merkmal **M6**]. Schließlich ist bei diesem Stand der Technik vorgesehen, dass sich das Fußteil (3) und das Wadenteil (2) überlappen, und zwar derart, dass das Wadenteil (2) das Fußteil (3) mittels eines am Wadenteil (2) angebrachten Streifens (portion 8) außen überragt.

Der geltende Patentanspruch 1 unterscheidet sich somit von dem aus der Entgegnung **D1** bekannten nur durch die Merkmale **M7** und **M8**, wonach das Fußteil (1) im Bereich des Schnittes (11) das Wadenteil (2) außen überlappt und dasselbe mit seiner Rückseite (14) bei aufrechter Stellung an der Innenseite (15) der Überlappung (16) anliegt.

Die beiden Unterscheidungsmerkmale vermögen die Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes jedoch nicht zu begründen. Denn nachdem das Fuß- und Wadenteil (2, 3) gemäß der Lehre der Druckschrift **D1** (vgl. wiederum die Figur 7 und Spalte 3, Zeile 30) durch einen Schnitt (36) getrennt und anschließend mittels Gelenken (10) wieder miteinander verbunden werden, kommen für die fertig gestellte Orthese nur drei Möglichkeiten in Frage: Entweder überlappen sich Fuß- und Wadenteil nicht, oder das Wadenteil überlappt wie beim Stand der Technik das Fußteil, oder aber das Fußteil überlappt wie beim Anmeldegegenstand das Wadenteil.

Die erste Variante wird der Fachmann insofern nicht in Betracht ziehen, als hierbei die Gefahr besteht, dass sich der Patient zwischen Fuß- und Wadenteil ein- klemmt. Ausschlaggebend für die Entscheidung, welche der beiden noch verblei- benden Varianten der Fachmann sodann wählt, wird beispielsweise sein, ob die Orthese offen getragen oder in einen Schuh passen soll. Im letzteren Fall bietet es sich dem Fachmann unmittelbar an, anstelle der in der **D1** vorgeschlagenen An- ordnung dafür zu sorgen, dass das Fußteil (3) das Wadenteil (2) - entsprechend dem Merkmal **M7** des geltenden Patentanspruchs 1 - überlappt, weil dann nämlich der größtmögliche Platzbedarf der Orthese durch das außen liegende Fußteil (3) bestimmt und die Gehbewegung des Patienten infolgedessen weder durch den Schuh, noch durch die Orthese behindert wird. Aufgrund der Überlappung des Wadenteils (2) durch das Fußteil (2) ergibt sich dabei zwangsläufig, dass das Wa- denteil (2) bei aufrechter Stellung mit seiner Rückseite an der Innenseite der Überlappung (8) anliegt, wie dies im Merkmal **M8** des vorliegenden Patentan- spruchs 1 beansprucht wird.

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

Der geltende Patentanspruch 1 ist folglich nicht gewährbar.

**3)** Mit dem Patentanspruch 1 fallen aufgrund der Antragsbindung der nebengeordnete Patentanspruch 5 sowie die rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4 und 6 (vgl. BGH GRUR 1997, 120, Ls, 122 - „Elektrisches Speicherheizge- rät“).

4) Die Beschwerde des Anmelders war deshalb zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften