



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 72/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
19. Juli 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Patentanmeldung 198 54 241.0-35

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Morawek, Dipl.-Ing. Bernhart und Karcher

beschlossen:

Der angefochtene Beschluss der Prüfungsstelle der Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. September 2004 wird aufgehoben.

Die Anmeldung wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I**

Die Patentanmeldung wurde am 24. November 1998 unter der Bezeichnung "Verfahren zum Darstellen von an einem Anzeigenmonitor wiedergebbaren Bildern sowie Vorrichtung zum Verarbeiten und Wiedergeben digitaler Bilder" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 8. Juni 2000.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat mit Beschluss vom 5. September 2004 die Anmeldung unter Verweis auf den Bescheid vom 17. Dezember 2001 zurückgewiesen. In diesem Bescheid setzt sich die Prüfungsstelle aber lediglich mit einigen Argumenten der Anmelderin auseinander und verweist auf die Beurteilung im Erstbescheid. Im Erstbescheid vom 8. Juli 1999 wurde ausgeführt, dass der Anspruch 1 mangels Neuheit gegenüber der Druckschrift D1 nicht gewährbar sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin verfolgt ihre Patentanmeldung auf der Grundlage des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 1 weiter.

Der Patentanspruch 1 lautet (mit Merkmalsgliederung):

- M1 Verfahren zum Darstellen von an einem Anzeigemonitor wiedergebbaren Bildern,
- M2 bei dem mittels eines Bildaufnahmesystems einer vorzugsweise medizinischen Untersuchungsanlage digitale Bilddaten eines Untersuchungsvolumens eines Objekts aufgenommen werden,
- M3 bei welchem Verfahren am Anzeigemonitor gleichzeitig wenigstens zwei Bilder des Untersuchungsvolumens mit beliebiger Orientierung der Bildebenen zueinander angezeigt werden,
- M4 wobei in jedem Bild wenigstens eine Markierung angezeigt wird, die eine Information über die Lage der Bildebene des jeweils anderen Bildes bezüglich des Bildes, in dem die Markierung angezeigt wird, angibt.

Im Prüfungsverfahren sind folgende Druckschriften in Betracht gezogen worden:

D1 DE 42 03 447 C2

D2 DE 196 15 595 A1.

Mit Zwischenbescheid vom 20. Dezember 2006 ist vom Senat noch auf eine Entgegenhaltung aus dem parallelen amerikanischen Prüfungsverfahren hingewiesen worden:

D3 US 5 734 384.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für die Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. September 2004 aufzuheben und die Anmeldung zur weiteren Prüfung an das DPMA zurückzuverweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und wegen der weiteren Patentansprüche 2 bis 33 wird auf die Offenlegungsschrift verwiesen.

## II

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 73 Abs. 1, Abs. 2 PatG. Die Beschwerde hat auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Patentamt, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG, führt. Die Beschwerde führt auch zur Zurückzahlung der Beschwerdegebühr, § 80 Abs. 3 PatG.

### 1. Patentfähigkeit

Der Patentansprüche sind zulässig, denn sie entsprechen unverändert den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen.

Die Erfindung betrifft u. a. ein Verfahren zum Darstellen von an einem Anzeigemonitor wiedergebbaren Bildern, die vorzugsweise bei medizinischen Untersuchungen aufgenommen wurden. Die nebengeordneten Ansprüche 17 und 33 betreffen eine entsprechende Vorrichtung zum Verarbeiten und Wiedergeben digitaler Bilder bzw. eine medizinische Untersuchungsanlage.

Die Erfindung hat zum Ziel, ein Verfahren anzugeben, gemäß welchem Bilder an einem Anzeigemonitor dargestellt werden, die dem Betrachter auf einfache und übersichtliche Weise eine Analyse ermöglichen (siehe OS, Spalte 1, Zeile 28 bis 32).

Der Fachmann ist wegen den notwendigen Berechnungen bei der Bilddarstellung ein Dipl.-Mathematiker oder -Informatiker mit entsprechender Berufserfahrung bei der Darstellung von Bildern aus medizinischen Untersuchungen.

Gegenüber dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus der Druckschrift D1 ist ein Verfahren zur Digitalisierung von analogen Röntgenfilmen bekannt, bei dem unterbelichtete Röntgenfilme verwendet werden (siehe Ansprüche 1 und 2). Zur Darstellung der Röntgenbilder wird lediglich erwähnt, dass mehrere digitale Bilder gemeinsam auf einem Bildschirm mosaikartig darstellbar sind und aus diesen eines für eine Vergrößerung auswählbar ist (siehe Spalte 6, Zeilen 18 bis 27; Spalte 9, Zeilen 6 bis 10 und Anspruch 24). Mehrere Bilder eines Untersuchungsvolumens eines Objekts mit beliebiger Orientierung der Bildebenen zueinander und entsprechenden Markierungen zur Lage der Bildebenen anzuzeigen, gemäß den Merkmalsgruppen M3 und M4, ist somit aus der Druckschrift D1 nicht bekannt.

Aus der Druckschrift D2 ist lediglich bekannt, bei einem Verfahren zum Betrieb eines digitalen Bildsystems die Bildverarbeitung über objektabhängige Parameter individuell einzustellen (siehe Anspruch 1). Bei Röntgenbildern soll damit z. B. über eine Tastatur die Bildverarbeitung organabhängig bildindividuell einstellbar sein (siehe Spalte 2, Zeilen 44 bis 54). Mehrere Bilder eines Untersuchungsvolumens eines Objekts mit beliebiger Orientierung der Bildebenen zueinander und entsprechenden Markierungen zur Lage der Bildebenen anzuzeigen, gemäß den Merk-

malsgruppen M3 und M4, ist somit aus der Druckschrift D2 ebenfalls nicht bekannt.

Aus der Druckschrift D3 ist ein Verfahren zum Darstellen von mehreren Bildern eines Objektes mit verschiedenen Bildebenen und entsprechenden Markierungen der Bildebenen in den einzelnen Bildern bekannt (siehe Fig. 2, insbesondere die Achsen 38, 40, 42 in den Fenstern 22, 32, 34), wobei ein Fadenkreuz an eine bestimmte Stelle in einem Bild gesetzt und auch die Ausrichtung der Achsen zur Auswahl der Schnittebenen gedreht werden können (siehe Spalte 3, Zeilen 42 bis 49). Diese Markierungen können in jedem Bild gesetzt werden und werden entsprechend in den anderen Bilddarstellungen aktualisiert (siehe Spalte 6, Zeilen 54 bis Spalte 7, Zeile 13). Die Achsen des Fadenkreuzes stehen jedoch immer senkrecht aufeinander (siehe Spalte 7, Zeilen 14 bis 30), so dass in der Druckschrift D3 die Bilder gemäß Merkmalsgruppe M3 nicht mit beliebiger Orientierung der Bildebenen zueinander angezeigt werden können.

Somit ist aus den im Verfahren befindlichen Druckschriften zumindest keines der Merkmale der Merkmalsgruppe M3 des Anspruchs 1 bekannt, wonach Bilder mit einer beliebigen Orientierung der Bildebenen zueinander angezeigt werden können.

Aus dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik ergeben sich somit für den Fachmann keine Hinweise auf eine entsprechende Ausgestaltung eines Verfahrens zum Darstellen von an einem Anzeigenmonitor wiedergebbaren Bildern, wie es im geltenden Patentanspruch 1 beansprucht ist.

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

## 2. Zurückverweisung

Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung mit dem geltenden Anspruch 1 zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Danach kann die Anmeldung an das Patentamt zurückverwiesen werden, wenn ein Verstoß gegen die Begründungspflicht vorliegt (vgl. Busse PatG, 6. Aufl. § 79 Rdn. 57, 58; Schulte PatG, 7. Aufl. § 79 Rdn. 22, 23 - jeweils mit weiteren Nachweisen). Gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 sind die Beschlüsse der Prüfungsstelle zu begründen (vgl. Busse PatG, 6. Aufl. § 47 Rdn. 26, 27; Schulte PatG, 7. Aufl. § 47 Rdn. 19 bis 22 - jeweils mit weiteren Nachweisen).

In dem Erstbescheid wurde zur Patentfähigkeit des Anspruchs 1 lediglich in einem Absatz aus 7 Zeilen unter Verweis auf Anspruch 24 und Spalte 4, Zeile 52 bis 54 der Druckschrift D1 pauschal Stellung genommen, ohne auf die Merkmale im Anspruch 1 im Einzelnen einzugehen. Gemäß dem Bescheid sei ein in der Druckschrift D1 neben der Originalaufnahme gleichzeitig dargestelltes Bild selbstverständlich zur Unterscheidung markiert, auch wenn es in der Druckschrift D1 nicht extra erwähnt sei. Diese einzige Ausführung zur Patentfähigkeit der Prüfungsstelle befasst sich offensichtlich nicht mit der gemäß Anspruch 1 beanspruchten Markierung zur Anzeige einer Information über die Lage der verschiedenen Bildebenen mehrerer Bilder zueinander. Die Prüfungsstelle hat sich somit bei ihrer Begründung inhaltlich nicht mit allen Merkmalen im Anspruch 1 auseinander gesetzt und erschöpft sich somit lediglich in der Feststellung, dass der Anspruch 1 mangels Neuheit nicht gewährbar sei. Auch in dem weiteren Bescheid und in dem Zurückweisungsbeschluss setzen sich die Ausführungen der Prüfungsstelle inhaltlich weder mit den Druckschriften noch den Argumenten der Anmelderin in zutreffender Weise auseinander.

Diese ungenügenden Ausführungen lassen demnach nicht erkennen, aufgrund welcher Überlegungen die Merkmale im Anspruch 1 durch die Druckschrift D1 neuheitsschädlich vorweggenommen sind, zumal dies auch tatsächlich nicht der Fall ist, wie bei den Ausführungen zur Patentfähigkeit dargestellt wurde. In einem Einspruchsverfahren hätte eine solche Begründung z. B. auch der Substantiierungspflicht des Einspruchsgrundes nicht genügt.

Die von der Prüfungsstelle genannten Druckschriften vermitteln zur Darstellung von mehreren Bildern eines Objektes mit beliebiger Orientierung der Bildebenen zueinander keine Lehre. Diese Druckschriften liegen auch weiter ab als die aus dem parallelen amerikanischen Prüfungsverfahren vom Senat eingeführte Druckschrift D3. Da die Recherche insoweit auch als mangelhaft anzusehen ist, ist nicht auszuschließen, dass bei einer sorgfältigen Recherche noch entscheidungserheblicher Stand der Technik ermittelt wird. Dabei könnte eventuell auch Stand der Technik aus anderen Fachgebieten wie z. B. der rechnerunterstützten Konstruktion (CAD) relevant sein, welches eine Art "elektronisches Zeichenbrett" darstellt. Ein Fachmann wird sich zur Lösung eines Darstellungsproblems auf einem Anzeigemonitor ebenfalls in diesem Gebiet umsehen.

### 3. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG ist immer dann billig, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätte vermieden werden können.

Da in diesem Fall der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist, liegt ein schwerwiegender Verfahrensfehler vor, der für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war (siehe auch Schulte PatG, 7. Aufl. § 73 Rdn. 120 bis 133 - jeweils mit weiteren Nachweisen). Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war daher anzuordnen.

Dr. Winterfeldt

Dr. Morawek

Bernhart

Karcher

Pü