



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 31/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
6. November 2012

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache

...

gegen

...

**betreffend das Patent 10 2005 005 005**

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler sowie der Richterin Hartlieb, des Richters Dipl.-Ing. Veit und der Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer

beschlossen:

- 1.) Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. März 2008 aufgehoben. Das Patent 10 2005 005 005 wird widerrufen.
- 2.) Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

**I**

Auf die am 3. Februar 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent DE 10 2005 005 005 mit der Bezeichnung „Rückenpelotte zur Massage und Stimulation der Rückenmuskulatur, insbesondere im Lumbosakralbereich“ erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 16. Mai 2007 erfolgt.

Gegen das Patent hat die Firma m... GmbH & Co. KG, M1...straße in B..., mit Schriftsatz vom 2. August 2007, eingegangen beim DPMA am 3. August 2007, Einspruch eingelegt. Die Einsprechende hat mangelnde Patentfähigkeit, insbesondere mangelnde Neuheit, sowie eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht und sich hierzu auf folgende Druckschriften gestützt:

**E1** DE 297 01 001 U1

**E2** Prospektblatt „Lumbamed® plus“; nach Angaben der Einsprechenden aus dem Katalog der m... GmbH & Co. KG aus dem Jahre 1997 entnommen.

Im Prüfungsverfahren waren außerdem noch die Druckschriften

**D1** DE 298 03 417 U1

**D2** DE 89 07 975 U1

**D3** DE 27 11 170 C3

in Betracht gezogen worden.

Die Patentinhaberin ist in ihrem Schriftsatz vom 10. Dezember 2007 dem Vorbringen der Einsprechenden entgegengetreten und hat beantragt, das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. Dieser Schriftsatz wurde der Einsprechenden am 3. März 2008 übersandt.

Mit Beschluss vom 12. März 2008 hat die Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts den Einspruch als zulässig erachtet und das Patent unverändert aufrechterhalten. Zur Begründung ist in dem Beschluss ausgeführt, dass der Gegenstand des Streitpatents neu gegenüber der DE 297 01 001 U1 sei und dem Fachmann auch nicht nahegelegt sei. Es könne dahingestellt bleiben, ob der Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung durch das eingereichte Prospektblatt - dem kein Drucklegungsdatum zu entnehmen sei - erbracht werden könne, da dieses Prospektblatt nicht über den Inhalt der DE 297 01 001 U1 hinausginge und somit dem Streitpatentgegenstand ebenfalls nicht entgegenstehen würde. Eine Anhörung wurde als nicht erforderlich erachtet, da die entscheidungserheblichen Umstände klar seien, die Beteiligten ausreichend Gelegenheit zur Äußerung hatten, die Einsprechende eine Anhörung nicht beantragt hätte und die Sache entscheidungsreif wäre.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden vom 14. April 2008, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 15. April 2008. Die Einsprechende macht weiterhin die fehlende Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstandes geltend und verweist hierzu auf die bereits im Verfahren befindlichen Druckschriften und zusätzlich auf die Firmenschrift

**E3** Auszug aus dem Prospekt „vitalsupport®“, Blatt „back support®“, der Firma Z... GmbH & Co. KG in Z1...;  
mit angehängtem AGB-Blatt 08/00, mit dem nach der Einsprechenden das Veröffentlichungsdatum August 2000

belegt werden soll.

Sie beantragt,

das Streitpatent zu widerrufen,  
hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Außerdem weist die Einsprechende darauf hin, dass ihr der Schriftsatz der Patentinhaberin vom 10. Dezember 2007, mit dem diese auf den Einspruch erwidert hatte, erst mit Schreiben vom 3. März 2008 zugestellt worden wäre, welches sie am 10. März 2008, also nur zwei Tage vor Beschlussfassung der Patentabteilung, erhalten hätte. Die Einsprechende macht geltend, dass sie aufgrund der zu kurzen Frist nicht mehr auf diesen Schriftsatz antworten konnte.

Mit Schriftsatz vom 27. September 2012 teilt die Einsprechende mit, dass sie an der für den 6. November 2012 anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2012 ergeht ein Hinweis des Berichterstatters an die Parteien, in dem noch auf die in der Patentschrift genannten Druckschriften

**D4** DE 101 03 545 A1

**D5** DE 202 10 170 U1

sowie auf die vom Europäischen Patentamt im Prüfungsverfahren zu einer zum vorliegenden Patent parallelen Anmeldung ermittelten Druckschriften

**EPA\_D2** DE 196 03 173 A1

**EPA\_D3** US 4 597 386

**EPA\_D4** DE 27 22 563 A1

hingewiesen wird.

Die Patentinhaberin tritt dem schriftlichen Vorbringen der Einsprechenden entgegen und stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen,

hilfsweise unter Zurückweisung der Beschwerde im Übrigen das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:

- Patentansprüche 1 bis 20 gemäß Hilfsantrag,  
überreicht in der mündlichen Verhandlung vom  
6. November 2012,
- Beschreibung und Figuren gemäß Patentschrift.

Der **erteilte Patentanspruch 1** lautet gegliedert:

- M1** Rückenpelotte (1) zur Massage und Stimulation der Rückenmuskulatur, **dadurch gekennzeichnet**,
- M2** dass sie aus einem elastischen Kunststoffmaterial hergestellt ist und
- M3** auf der für den Kontakt mit dem Rücken bestimmten Seite eine Vielzahl von wulstförmigen länglichen Erhebungen (2a, 2b, 2c, 2d, 2') aufweist,
- M3a** die zu beiden Seiten einer Längsachse X der Rückenpelotte und in einem Abstand zu dieser Achse angeordnet sind, *vorzugsweise symmetrisch*, und
- M3b** die zum seitlichen Rand (3, 3') der Rückenpelotte hin verlaufen,
- M3aa** wobei der Verlauf der Achse X dem Verlauf der Wirbelsäule in Längsrichtung entspricht,
- M3c** und die während des Tragens der Pelotte einen Massage-Effekt auf die gesamte unter den wulstförmigen länglichen Erhebungen liegende Rückenmuskulatur ausüben.

Der nebengeordnete **erteilte Patentanspruch 20** lautet gegliedert:

- N1** Verwendung einer Rückenpelotte nach einem der vorangehenden Ansprüche
- N2a** - zur Massage und Stimulation der Rückenmuskulatur, insbesondere im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder
- N2b** - zur Hyperämisierung der Rückenmuskulatur, insbesondere im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder

- N2c** - zur Behandlung von Muskelverspannungen und zur Schmerzlinderung im Bereich der Rückenmuskulatur, insbesondere im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder
- N2d** - zur Behandlung von muskulärer Insuffizienz im Bereich der Rückenmuskulatur, insbesondere im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder
- N2e** - zur Stützung der Wirbelsäule, insbesondere im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder
- N2f** - zur Behandlung von Haltungsfehlern und Haltungsstörungen, insbesondere im lumbosakralen Bereich; oder
- N2g** - zur Behandlung von Durchblutungsstörungen oder zur Förderung der Durchblutung im Bereich der Rückenmuskulatur, insbesondere im lumbosakralen Bereich.

Bezüglich der erteilten Unteransprüche 2 bis 19 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Der **Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag** lautet gegliedert (Unterschiede zum erteilten Anspruch 1 durch Unterstreichung bzw. Durchstreichung gekennzeichnet):

- M1** Rückenpelotte (1) zur Massage und Stimulation der Rückenmuskulatur, **dadurch gekennzeichnet**,
- M2'** dass sie aus einem einzigem elastischen Kunststoffmaterial hergestellt ist und
- M3** auf der für den Kontakt mit dem Rücken bestimmten Seite eine Vielzahl von wulstförmigen länglichen Erhebungen (2a, 2b, 2c, 2d, 2') aufweist,
- M3a** die zu beiden Seiten einer Längsachse X der Rückenpelotte und in einem Abstand zu dieser Achse angeordnet sind, *vorzugsweise symmetrisch*, und

- M3b'** die zum seitlichen Rand (3, 3') der Rückenpelotte hin quer zur Rückenmuskulatur verlaufen,
- M3aa** wobei der Verlauf der Achse X dem Verlauf der Wirbelsäule in Längsrichtung entspricht,
- M3c'** und die während des Tragens der Pelotte einen Massage-Effekt auf die ~~gesamte~~ unter den wulstförmigen länglichen Erhebungen liegende Rückenmuskulatur ausüben.

Der nebengeordnete **Patentanspruch 20 nach Hilfsantrag** lautet gegliedert (Unterschiede zum erteilten Anspruch 1 durch Unterstreichung bzw. Durchstreichung gekennzeichnet):

- N1** Verwendung einer Rückenpelotte nach einem der vorangehenden Ansprüche,
- N2a'** ~~-zur bei der diese mittels einer geeigneten Bandage über einem zu behandelnden Abschnitt des Rückens eines Patienten befestigt wird, so dass die wulstförmigen Erhebungen und die Noppen eine Massage und Stimulation der Rückenmuskulatur bewirken, insbesondere im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder~~
- N2b** ~~-zur Hyperämisierung der Rückenmuskulatur, insbesondere im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder~~
- N2c** ~~-zur Behandlung von Muskelverspannungen und zur Schmerzlinderung im Bereich der Rückenmuskulatur, insbesondere im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder~~
- N2d** ~~-zur Behandlung von muskulärer Insuffizienz im Bereich der Rückenmuskulatur, insbesondere im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder~~
- N2e** ~~-zur Stützung der Wirbelsäule, insbesondere im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder~~

~~N2f zur Behandlung von Haltungsfehlern und Haltungsstörungen, insbesondere im lumbosakralen Bereich; oder~~

~~N2g zur Behandlung von Durchblutungsstörungen oder zur Förderung der Durchblutung im Bereich der Rückenmuskulatur, insbesondere im lumbosakralen Bereich.~~

Bezüglich der Unteransprüche 2 bis 19 nach Hilfsantrag und der weiteren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde ist zulässig und hat auch Erfolg.
2. Der Einspruch ist zulässig. Insbesondere ist er innerhalb der gesetzlichen Einspruchsfrist im Sinne des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG ausreichend substantiiert worden. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist im Übrigen von der Patentinhaberin nicht bestritten worden.
3. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Orthopädietechniker oder -meister mit beruflicher Erfahrung auf dem Gebiet der Stütz- bzw. Massagevorrichtungen - insbesondere Pelotten - für den Rücken, der bezüglich medizinischer Fragestellungen mit einem Orthopäden zusammenarbeitet.

## 4. Hauptantrag

### 4.1 erteilter Patentanspruch 1

Der Senat hat große Bedenken bezüglich der ursprünglichen Offenbarung des Merkmals **M3C**, da an keiner Stelle in den ursprünglichen Unterlagen angegeben ist, dass während des Tragens der Pelotte ein Massage-Effekt auf die gesamte unter den wulstförmigen länglichen Erhebungen liegende Rückenmuskulatur ausgeübt wird. Dies spielt jedoch insofern keine Rolle, als das Streitpatent in seiner erteilten Fassung verteidigt wird, da der Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt war und im Beschwerdeverfahren vom Bundespatentgericht nicht neu aufgegriffen werden kann (BGH GRUR 1995, 333 - Aluminium-Trihydroxid).

#### a) Zur Auslegung des erteilten Patentanspruchs 1

Die Merkmale des Patentanspruchs 1 bedürfen der Auslegung.

Der im Merkmal **M1** angegebene Verwendungszweck „zur Massage und Stimulation der Rückenmuskulatur“ sagt aus, dass die beanspruchte Rückenpelotte bezüglich ihrer raumkörperlichen Merkmale so ausgebildet sein muss, dass sie u. a. auch für die Massage und Stimulation der Rückenmuskulatur geeignet ist. Diese Zweckangabe führt jedoch nicht dazu, dass eine lediglich nichttherapeutische Massage bei der beanspruchten Rückenpelotte im Vordergrund steht. Auch eine therapeutische Massage und Stimulation der Rückenmuskulatur zur Linderung von Schmerzen und Leiden ist von diesem Verwendungszweck umfasst.

Das elastische Kunststoffmaterial gemäß Merkmal **M2** soll nach der Beschreibung vorzugsweise ein Kunststoffschaum sein (vgl. Streitpatent, Abs. [0014]). Aufgrund des elastischen Kunststoffmaterials soll die Pelotte biegsam sein und sich dem anatomischen Verlauf des Rückens sowohl in Längs- als auch in Querrichtung anpassen können (Abs. [0015]). Damit erfüllt jedes Kunststoffmaterial das Merkmal **M2**, welches so elastisch ist, dass es sich dem anatomischen Verlauf des Rückens anpassen kann. Das Merkmal **M2** lässt auch offen, ob die Pelotte aus einem einheitlichen Kunststoffmaterial gleicher Elastizität oder aus verschiedenen elastischen Materialien zusammengesetzt ist. Offen ist außerdem, ob die Pelotte einstückig oder mehrteilig ist. Dies wird erst im erteilten Unteranspruch 17 beansprucht.

Nach dem Merkmal **M3** soll die Pelotte auf der für den Kontakt mit dem Rücken bestimmten Seite „wulstförmige längliche Erhebungen“ aufweisen. Solche Erhebungen (2a - 2d, 2, 2') sind u. a. in den Figuren 1A, 1B und 3 des Streitpatents gezeigt und unterscheiden sich dadurch von den ebenfalls in diesen Figuren gezeigten Noppen (6, 6'), indem sie länger als breit sind. Unter einer „Wulst“ wird eine längliche, gerundete Verdickung verstanden (vgl. <http://www.duden.de>: „wulst“).

Die Angabe „vorzugsweise symmetrisch“ im Merkmal **M3a** ist lediglich fakultativ.

Gemäß dem Merkmal **M3b** sollen die wulstförmigen länglichen Erhebungen zum seitlichen Rand der Pelotte hin verlaufen. Aufgrund dieser Anordnung sollen die Erhebungen beim Tragen der Pelotte im Wesentlichen quer oder schräg zur Rückenmuskulatur verlaufen und eine Querfraktion der dorsalen Rückenmuskulatur (M. erector spinae) bewirken (Abs. [0010]). Die Figuren 1A und 3 zeigen ein Beispiel für eine solche Anordnung.

Das Merkmal **M3aa** ist so zu interpretieren, dass bei korrekt angelegter Pelotte der Verlauf der Achse X (vgl. Figur 1A) dem Verlauf der Wirbelsäule in Längsrichtung entspricht.

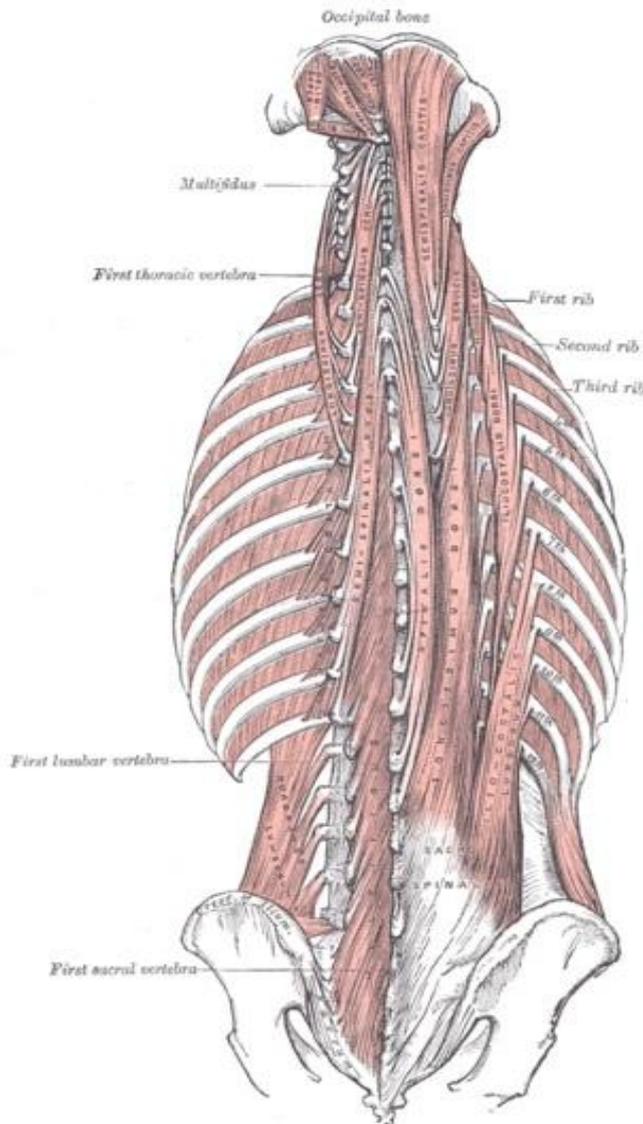
Nach dem Merkmal **M3c** soll während des Tragens der Pelotte ein Massage-Effekt auf die gesamte unter den wulstförmigen länglichen Erhebungen liegende Rückenmuskulatur ausgeübt werden. Abgesehen davon, dass in den ursprünglichen Unterlagen (Beschreibung, Seite 3, dritter Absatz) lediglich angegeben ist, dass durch die wulstförmigen länglichen Erhebungen eine Querfriktion der Rückenmuskulatur in dem unterhalb der Pelotte liegenden Bereich des Rückens bewirkt werden soll, ist dieses Merkmal auch unter Heranziehung der Patentschrift nicht so einschränkend auszulegen, wie es dem reinen Wortlaut entspricht. Wie im erteilten Unteranspruch 11 angegeben und auch in den Figuren 2B bis 2E und 3 des Ausführungsbeispiels gezeigt, weisen beim Streitpatentgegenstand die wulstförmigen länglichen Erhebungen knotige Verdickungen bzw. Höcker (5a - 5n) auf, so dass sich ein wellenförmiges Höhenprofil ergibt. Damit sollen zusätzliche, besonders exponierte Friktionspunkte gebildet werden, welche den Massage- und Stimulationseffekt verstärken (vgl. Abs. [0026], [0044], [0054] - [0057]). Für den zuständigen Fachmann ist klar ersichtlich, dass bei wulstförmigen länglichen Erhebungen mit einem wellenförmigen Höhenprofil, ein Massageeffekt hauptsächlich im Bereich der knotigen Verdickungen bzw. Höcker (5a - 5n) auftritt, je nachdem, wie groß der Höhenunterschied zwischen Höcker und benachbarter Senke ist. Bei großen Höhenunterschieden kann sich der Massageeffekt sogar allein auf die Höcker als besonders exponierte Friktionspunkte beschränken, so dass in diesem Fall eben nicht die gesamte unter den wulstförmigen länglichen Erhebungen liegende Rückenmuskulatur massiert wird, sondern nur der Teil, der mit den Höckern in Berührung steht. Auch dieser Fall ist von der allgemeinen Lehre des Patentanspruchs 1 mit umfasst, wie auch der auf den erteilten Anspruch 1 rückbezogene Unteranspruch 11 zeigt.

**b)** Die Rückenpelotte nach Anspruch 1 beruht in Anbetracht der Druckschriften **E1** und **D4** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

Aus der Druckschrift **E1** ist eine Rückenpelotte (Rücken-Pelotte 10; vgl. Fig. 1 mit Beschreibung) bekannt.

Der Meinung der Patentinhaberin, dass die bekannte Rückenpelotte hauptsächlich eine Stützwirkung auf die Wirbelsäule habe und dafür eine Hartkomponente 11 aufweise und nur zusätzlich ein Massageeffekt gegeben sei, kann sich der Senat nicht anschließen. Denn auf Seite 3, vorletzter Absatz in der **E1** ist angegeben, dass mit der bekannten Pelotte eine durchblutungsfördernde Massage der Rückenstrecker-Muskulatur erreicht werden soll [= Merkmal **M1**]. Lediglich bei der Beschreibung des bereits bekannten Standes der Technik wird in der **E1** auch auf die Stützfunktion von Pelotten kurz hingewiesen (vgl. Seite 1, zweiter Abs.), wobei nachfolgend ausführlich auf die Massage und Stimulation der Rückenmuskulatur mittels solcher Pelotten eingegangen wird (vgl. Seite 1, dritter Abs. bis Seite 2, erster Absatz).

Die Pelotte der **E1** weist auf der für den Kontakt mit dem Rücken bestimmten Seite eine Vielzahl von wulstförmigen länglichen Erhebungen (Bz. 13; vgl. Figuren 1 u. 2) auf [= Merkmal **M3**], die zu beiden Seiten einer Längsachse der Rückenpelotte (= vertikale Symmetrieachse der Pelotte 10 in Fig. 1) und in einem Abstand zu dieser Achse (vgl. Fig. 1 sowie Seite 3, vorletzter Abs.: „Die Reihe der Erhebungen bzw. Noppen neben der Aussparung für die Dornfortsätze ...“) angeordnet sind [= Merkmal **M3a**], wobei bei angelegter Pelotte der Verlauf dieser Achse (vertikale Symmetrieachse) dem Verlauf der Wirbelsäule in Längsrichtung entsprechen muss, damit die Dornfortsätze der Wirbel in der für sie gedachten Aussparung (Seite 3, vorletzter Abs.) zwischen den Erhebungen 13 zu liegen kommen [= Merkmal **M3aa**]. Die wulstförmigen länglichen Erhebungen (Bz. 13) der bekannten Pelotte üben zwangsläufig während des Tragens derselben einen Massage-Effekt



auf die gesamte unter den Erhebungen liegende Rückenmuskulatur aus (Seite 3, vorletz. Abs.) [= Merkmal **M3c**].

Das Merkmal **M3b** des erteilten Anspruchs 1, wonach die wulstförmigen länglichen Erhebungen zum seitlichen Rand (3, 3') der beanspruchten Rückenpelotte hin verlaufen sollen, ist zumindest für einen Teil der länglichen Erhebungen 13 der aus der **E1** bekannten Pelotte erfüllt. Wie der Figur 1A des Streitpatents entnommen werden kann, umfasst der seitliche Rand (3, 3') der Rückenpelotte (1) auch die Biegung (3') am Übergang zum cranialen Ende (30) der Pelotte hin. Bei der aus der **E1** bekannten Pelotte verlaufen die länglichen Erhebungen 13 in diesem gebogenen Bereich klar erkennbar zum seitlichen Rand hin.

Der zuständige Fachmann arbeitet bezüglich medizinischer Fragestellungen mit einem Orthopäden zusammen. Wenn aus medizinischen Gründen mit der Pelotte der **E1** eine stärkere Querfraktion der längs der Wirbelsäule verlaufenden Rückenstrecker-Muskulatur (vgl. nebenstehende Abb. aus Gray's Anatomy [online version [www.bartleby.com/107](http://www.bartleby.com/107); out of copyright], 20. Aufl., 1918, IV. Myology 6. a., Fig. 389, the sacrospinalis [erector spinae]) erzielt werden soll, wird der Fachmann auf Hinweis des Orthopäden die länglichen Erhebungen 13 mehr querlaufend anordnen, womit dann zwangsläufig sämtliche länglichen Erhebungen 13 zum seitlichen Rand der Pelotte hin verlaufen [= Merkmal **M3b** für sämtliche Erhebungen].

Die aus der **E1** bekannte Pelotte besteht aus einer Hart-Komponente 11 aus Polyethylen, welche körperseitig mit einer Weich-Komponente 12 aus einem Elastomer überzogen ist (vgl. Seite 4, zweiter Abs.), und ist somit nicht gemäß Merkmal **M2** aus einem elastischen Kunststoffmaterial im Sinne des Streitpatents hergestellt. Diese zweischichtige Konstruktion ist aufwändig und daher mit hohen Fertigungskosten verbunden. Der Fachmann ist immer bestrebt, die Kosten für die Fertigung eines Produktes zu senken. Er kennt auch die Druckschrift **D4**, aus der eine Pelotte zur Friktion (= Massage) der Rückenmuskulatur (vgl. Abs. [0015]) bekannt ist. Hierzu sind spiegelsymmetrisch zur sagittalen (senkrechte Achse vom Kopf zu den Füßen) sowie parallel zur horizontalen Achse dammartige Erhebungen 30, 40, 50 auf der Pelotte angeordnet (Abs. [0017], [0018], [0053] u. [0056]), deren Ausgestaltung in Verbindung mit erhöhten Friktionspunkten an den Enden derselben zu einer gewollten Friktion (= Massage) der Rückenmuskulatur führt (Abs. [0014] u. [0015]). Die Pelotte der **D4** ist bspw. aus Schaumgummi mittels Kompressionsmolding (Abs. [0027]) oder aus einem thermoplastisch verformbaren Kunststoff geringer Rigidität (Abs. [0030]) hergestellt (= elastisches Kunststoffmaterial) [= Merkmal **M2**].

Der Auffassung der Patentinhaberin, dass mit einem einheitlichen elastischen Kunststoffmaterial keine Erhebungen mit unterschiedlicher Härte hergestellt werden können, kann der Senat nicht folgen. In der **D4** ist angegeben, dass bei der Verwendung von bspw. Schaumgummi als Kunststoffmaterial die Pelotte durch Kompressionsmolding zu unterschiedlichen Formen und Dicken gepresst werden kann. Dadurch sollen durch die unterschiedliche Dichte (= Härte) des Schaumstoffs nach der Verformung die elastischen Eigenschaften des Materials lokal verändert werden können (vgl. Abs. [0027]). Somit ist es auch bei Verwendung eines einheitlichen Kunststoffmaterials möglich, Erhebungen mit unterschiedlicher Härte herzustellen.

Der Fachmann wird diese Anregung aus der Druckschrift **D4** aufgreifen und auch die in der **E1** gezeigte Pelotte gemäß dem Merkmal **M2** aus einem (einheitlichen) elastischen Kunststoffmaterial herstellen. Damit ist der Fachmann aber auf nahe-  
liegende Weise bereits beim Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 angelangt.

#### 4.2 nebengeordneter Patentanspruch 20

Der Anspruch 20 ist auf die Verwendung der in den vorangehenden Ansprüchen beanspruchten Rückenpelotte gerichtet. Da die Verwendung eines Erzeugnisses für einen bestimmten Zweck eine Verfahrensmaßnahme darstellt, ist - entgegen der Auffassung der Patentinhaberin - der Anspruch 20 der Kategorie der Verfahren zuzuordnen (vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage, § 1 Rdn. 227).

Entgegen der Meinung der Patentinhaberin, handelt es sich nach Ansicht des Senats bei den in den Merkmalen **N2b** bis **N2g** angegebenen Verwendungen der beanspruchten Rückenpelotte auch um Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers, die am menschlichen Körper vorgenommen werden (§ 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG). Denn die in diesen Merkmalen genannten Verwendungen dienen der Linderung von Leiden, Schmerzen oder Beschwerden (Merkmale **N2c**, **N2d**, **N2f**, **N2g** [Durchblutungsstörungen]) sowie zur Prophylaxe und Prävention (Merkmale **N2b**, **N2e**, **N2g** [Förderung der Durchblutung]), welche in ihrer gegen Krankheiten vorbeugenden Funktion auch als Therapie im Sinne des § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG anzusehen ist (vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage, § 2a Rdn. 75 u. 76). Die von der Patentinhaberin genannte Entscheidung T 329/94 - 3.2.2 der Technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes ist nach Meinung des Senats jedenfalls nicht relevant in Bezug auf den vorliegenden Sachverhalt, da das dort zu beurteilende Hilfsverfahren zur Blutextraktion keinem therapeutischen Zweck diene.

Auch die Auffassung der Patentinhaberin, dass der Patentierungsausschluss nach § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG nicht im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht aufgegriffen werden kann, da er nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt war, geht fehl. Das Bundespatentgericht ist im Einspruchsbeschwerdeverfahren an die Widerrufsgründe gebunden, die Gegenstand des vorinstanzlichen Einspruchsverfahrens waren (Aluminium-Trihydroxid - BGH GRUR 1995, 333; dritter Leitsatz). Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt war der Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG), insbesondere im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit, auf den auch die Patentabteilung die Begründung ihres Beschlusses in erster Linie gestützt hat. Dieser Widerrufsgrund umfasst die Prüfung auf Patentfähigkeit gemäß den §§ 1 bis 5 PatG, und somit auch den § 2a PatG, wonach Patente u. a. nicht für Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers erteilt werden. Daher kann das Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren innerhalb des Widerrufsgrundes nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG (mangelnde Patentfähigkeit) untersuchen, ob der Anspruch 20 auf ein therapeutisches Verfahren gerichtet ist. Darüber hinaus hat sich auch die Patentabteilung in ihrer Beschlussbegründung (vgl. Seite 8, erster Abs.) zum nebengeordneten Anspruch 20 kurz mit der Fragestellung beschäftigt, ob die in diesem Anspruch aufgezählten Verwendungen auch vom Patentschutz ausgenommene therapeutische Verfahren betreffen könnten.

Letztlich kann jedoch dahingestellt bleiben, ob die im Anspruch 20 angegebenen Verwendungen auch Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers betreffen, da die Merkmale des Anspruchs 20 aus der Druckschrift **E1** bekannt sind.

So ist es aus der **E1** (vgl. Seite 1, zweiter Abs. bis Seite 2, dritter Abs.) bekannt, Rückenpelotten zu verwenden

- zur gezielten Punktmassage der Muskulatur im Lenden-Kreuzbein-Bereich (Seite 2, erster Abs.) [= Merkmal **N2a**];
- zur Hyperämisierung des lumbo-sakralen Bereichs (Seite 2, erster Abs.) [= Merkmal **N2b**];
- zur Beseitigung von Muskelverspannungen und zur raschen Schmerzlinderung (Seite 2, erster Abs.) [= Merkmal **N2c**];
- zur Behandlung muskulärer Insuffizienz (Seite 2, erster Abs.) [= Merkmal **N2d**];
- um Stützfunktionen zu übernehmen (Seite 1, zweiter Abs.) und den Kreuzbeinbereich zu stabilisieren (Seite 2, zweiter Abs.) [= Merkmal **N2e**];
- zur Behandlung von Haltungstörungen und Haltungsfehlern (Seite 2, erster Abs.) [= Merkmal **N2f**];
- zur durchblutungsfördernden Massage der Rückenstrecker-Muskulatur (Seite 3, vorletzter Abs.) [= Merkmal **N2g**].

Damit ist auch der auf die Verwendung der in den vorangehenden Ansprüchen beanspruchten Rückenpelotte gerichtete nebengeordnete Anspruch 20 nicht patentfähig.

**4.3** Auch die erteilten Unteransprüche 2 bis 19 lassen, wie der Senat überprüft hat, eine erfindungsbegründende Substanz nicht erkennen, was von der Patentinhaberin auch nicht geltend gemacht wurde.

## 5. Hilfsantrag

### 5.1 Patentanspruch 1

Der Senat hat große Bedenken bezüglich der Streichung des Wortes „gesamte“ im Merkmal **M3c'** des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag gegenüber dem erteilten Anspruch 1, da dadurch eine Erweiterung des Schutzbereichs des Patents vorliegen könnte (§ 22 Abs. 1 PatG). Letztendlich kann jedoch dahingestellt bleiben, ob eine Schutzbereichserweiterung tatsächlich vorliegt, denn die Rückenpelotte nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag beruht in Anbetracht der Druckschriften **E1** und **D4** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 zum einen im Merkmal **M2'**, wonach die Rückenpelotte aus einem einzigem elastischen Kunststoffmaterial hergestellt ist.

Dies ist bereits aus der Druckschrift **D4** bekannt. Die dort gezeigte Pelotte für Rückenstützbandagen ist bspw. aus Schaumgummi mittels Kompressionsmolding (Abs. [0027]) oder aus einem thermoplastisch verformbaren Kunststoff geringer Rigidität (Abs. [0030]), und somit aus einem einzigen elastischen Kunststoffmaterial hergestellt.

Des Weiteren ist im Merkmal **M3b'** aufgenommen, dass die wulstförmigen länglichen Erhebungen zum seitlichen Rand der Rückenpelotte hin quer zur Rückenmuskulatur verlaufen.

Die Patentinhaberin macht hierzu geltend, dass nunmehr - wie in Abs. [0010] des Streitpatents angegeben - ein Verlauf der länglichen Erhebungen quer zur Rückenmuskulatur beansprucht sei, wohingegen die Erhebungen 13 der aus der **E1** bekannten Pelotte schräg zur Rückenmuskulatur angeordnet seien. Der Fachmann habe auch keine Veranlassung, die mehr horizontal ausgerichteten Erhebungen der in der **D4** gezeigten Pelotte auf die Pelotte der **E1** zu übertragen, da diese bei horizontal verlaufenden Wülsten weniger Stützwirkung habe.

Dieser Auffassung kann sich der Senat nicht anschließen. Denn auch die patentgemäßen länglichen Erhebungen verlaufen nicht quer zur Rückenmuskulatur im Sinne von „horizontal“. Im Abs. [0023] des Streitpatents ist vielmehr angegeben, dass die länglichen Erhebungen V-förmig oder umgekehrt V-förmig angeordnet sind und der durch diese Anordnung gebildete Winkel vorzugsweise  $90^\circ$  bis  $175^\circ$  beträgt. Wie im nachfolgenden Abs. [0024] beschrieben ist, wird aufgrund der V-förmigen oder umgekehrt V-förmigen Anordnung bewirkt, dass die wulstförmigen Erhebungen quer bzw. schräg auf der Rückenmuskulatur, die im Wesentlichen in Längsrichtung verläuft, zu liegen kommen. Somit ist mit dem beanspruchten Verlauf der länglichen Erhebungen quer zur Rückenmuskulatur eine V-förmige bzw. umgekehrt V-förmige Anordnung der Erhebungen auf der Pelotte gemeint. Dies zeigt jedoch bereits die Druckschrift **E1**. Auch dort soll, wie bei der streitpatentgemäßen Pelotte (vgl. Abs. [0010]), mit den V-förmig angeordneten Erhebungen 13 (vgl. Fig. 1) eine durchblutungsfördernde Massage der Rückenstrecker-Muskulatur (musculus erector spinae; vgl. Wikipedia) ermöglicht werden (Seite 3, vorletzter Abs.). Außerdem wird der zuständige Fachmann, der bezüglich medizinischer Fragestellungen mit einem Orthopäden zusammenarbeitet - wie bereits im vorstehenden Abschnitt 4.1 b) ausgeführt - auf Hinweis des Orthopäden die länglichen Erhebungen 13 mehr querverlaufend anordnen, falls aus medizinischen Gründen eine stärkere Querfraktion der Rückenstrecker-Muskulatur erforderlich ist. Schließlich ist auch eine Pelotte mit im Wesentlichen parallel zur horizontalen Achse verlaufenden Erhebungen für Rückenstützbandagen geeignet - weist also eine aus-

reichende Stützwirkung auf - wie die aus der **D4** bekannte Pelotte zeigt (vgl. Abs. [0001] u. [0053]).

Das Merkmal **M3c'**, wonach während des Tragens der Pelotte ein Massage-Effekt auf die unter den wulstförmigen länglichen Erhebungen liegende Rückenmuskulatur ausgeübt werden soll, ist ebenfalls bei der Pelotte der **E1** erfüllt (Seite 3, vorletzt. Abs.).

Somit gelangt der Fachmann durch die Zusammenschau der Druckschriften **E1** und **D4** auf naheliegende Weise auch zu der Pelotte nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag.

**5.2** Mit dem Anspruch 1 fallen aufgrund der Antragsbindung auch die übrigen Ansprüche nach Hilfsantrag.

**6.** Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG).

*Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht der Billigkeit, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte PatG, 8. Aufl., § 80 Rdn. 110, § 73 Rdn. 124, 125).*

*So ist es billig, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn ein schwerwiegender Verfahrensverstoß vorliegt, wie z. B. die Verletzung rechtlichen Gehörs, insbesondere wenn die angefochtene Entscheidung darauf beruht, sie also möglicherweise anders gelaute hätte, wäre das rechtliche Gehör gewährt worden (vgl. Schulte a. a. O. § 73 Rdn. 132, 135).*

*Da der Anspruch auf rechtliches Gehör auch das Recht umfasst, von den Ausführungen des Gegners ohne unangemessene Zeitverzögerung Kenntnis zu erhalten, stellt das Unterlassen der Übermittlung von Schriftsätzen eines Beteiligten an die anderen Beteiligten einen schwerwiegenden Verfahrensverstoß dar. Schriftsätze sind daher unverzüglich zu übersenden, sie dürfen nicht zeitlich willkürlich oder erst mit der getroffenen Entscheidung übersandt werden (vgl. BGH BIPMZ 1977, 277 - Gleichstromfernspeicherung; Schulte a. a. O. § 73 Rdn. 144, § 59 Rdn. 230 - 232).*

*Im vorliegenden Fall rechtfertigt die Verletzung des Rechts auf Äußerung als wesentlicher Verfahrensfehler die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, da der Einsprechenden von der Patentabteilung kein ausreichendes rechtliches Gehör zum entscheidungserheblichen Vorbringen der Patentinhaberin gewährt wurde.*

Der Schriftsatz der Patentinhaberin vom 10. Dezember 2007, in dem sie dem Vorbringen der Einsprechenden *mit sachlichen Ausführungen* entgegengetreten ist, wurde der *Einsprechenden erst mit Schreiben der Patentabteilung vom 3. März 2008 ohne nähere Erläuterung oder Fristsetzung* übersandt. Der Beschluss der Patentabteilung wurde am 12. März 2008 gefasst, *ohne eine mögliche Stellungnahme der Einsprechenden hierzu zu berücksichtigen*. Die Einsprechende macht in ihrer Beschwerdebegründung geltend, dass sie *wegen der Kürze der Zeit keine Gelegenheit mehr gehabt habe, auf diesen Schriftsatz zu antworten*.

*Der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs gebietet es, eine Entscheidung im Einspruchsverfahren nur auf solche Umstände und Tatsachen zu stützen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Da rechtliches Gehör zu allen für die Entscheidung wesentlichen Erwägungen tatsächlicher und rechtlicher Art zu gewähren ist (vgl. BVerfG NJW 96, 3202), so dass kein Beteiligter von der Entscheidung überrascht sein kann, kann davon allenfalls abgesehen werden, wenn die letzte Eingabe eines Beteiligten nichts Neues oder nichts Entscheidungserhebliches enthält (vgl. Schulte a. a. O. § 59 Rdn. 226, 227).*

*Im vorliegenden Fall beinhaltet der Schriftsatz der Patentinhaberin vom 10. Dezember 2007 entscheidungserhebliches Vorbringen, da sie erstmals mit sachlichen und rechtlichen Ausführungen zum Einspruch Stellung genommen hat und die Aufrechterhaltung ihres Patents verteidigt.*

Die Übermittlung dieses Schriftsatzes durch die Patentabteilung an die Einsprechende erfolgte erst nach unangemessener Zeitverzögerung, nämlich erst mit Schreiben vom 3. März 2008. Somit ist die unverzügliche Übermittlung dieses Schriftsatzes unterlassen worden.

Werden Schriftsätze ohne Fristsetzung zur Kenntnisnahme übersandt, muss zwischen Zustellung und Erlass der Entscheidung eine solche Wartefrist liegen, dass der betroffene Beteiligte eine faire Chance hatte, sich sachlich zu äußern oder - wenn ein größerer Zeitaufwand erforderlich ist - um die Gewährung einer angemessenen Frist zu bitten (vgl. Schulte a. a. O., § 59 Rdn. 229). Dies war vorliegend nicht der Fall. Gemäß den Einspruchsrichtlinien des Deutschen Patent- und Markenamts kann bei Zustellung oder Mitteilung von Schriftsätzen ohne Fristsetzung nach Ablauf eines Monats ab Zustellung oder Mitteilung eine Entscheidung getroffen werden (vgl. 4.3. Zustellung von Schriftsätzen). Diese Frist wurde vorliegend *nicht eingehalten*, so dass die Einsprechende nicht mehr substantiiert auf den Schriftsatz der Patentinhaberin erwidern konnte. *Von der Einhaltung der Wartefrist konnte auch nicht wegen Entscheidungsreife der Sache abgesehen werden, da der Patentabteilung lediglich der Einspruchsschriftsatz und die Erwidern der Patentinhaberin vorlagen.*

*Da sich die Einsprechende mit den Argumenten der Patentinhaberin nicht mehr auseinandersetzen und darauf ggfls. unter Vorbringung weiterer Tatsachen erwidern konnte, wurde der Einsprechenden kein ausreichendes rechtliches Gehör gewährt.*

Damit leidet das Einspruchsverfahren an einem gravierenden Verfahrensfehler, der auch ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Denn bei fehlerfreier Sachbehandlung wäre die Beschwerde nicht zwangsläufig erforderlich geworden.

Dr. Häußler

Hartlieb

Veit

Zimmerer

Pü