



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 71/09

Verkündet am  
9. Juli 2013

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 10 2008 005 071.7**

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 9. Juli 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler sowie der Richterin Hartlieb, der Richter Dipl.-Ing. Veit und Dipl.-Ing. Schmidt-Bilkenroth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 2. März 2009 aufgehoben und das Patent 10 2008 005 071 erteilt.

Bezeichnung: "Verfahren zur zeitlichen Registrierung von Bildseriendatensätzen"

Anmeldetag: 18. Januar 2008.

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

- Patentansprüche 1 bis 16, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 9. Juli 2013
- Beschreibung, Seiten 1 bis 5, 5a, 5b, 6 bis 10, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 9. Juli 2013
- 3 Blatt Zeichnungen Figuren 1 bis 3, vom Anmeldetag.

2. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

## **Gründe**

### **I**

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2008 005 071.7 ist am 18. Januar 2008 mit der Bezeichnung „Verfahren zur zeitlichen Registrierung von Bildseriendatensätzen“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht und am 30. Juli 2009 offengelegt worden.

Im Prüfungsverfahren sind die Druckschriften

- D1** DE 10 2005 037 426 A1
- D2** EP 1 209 622 B1
- D3** WO 2005/046473 A1
- D4** US 2007/0167784 A1

in Betracht gezogen worden.

Im Erstbescheid vom 29. September 2009 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B mitgeteilt, dass der Gegenstand des ursprünglichen Patentanspruchs 1 in Anbetracht des aus der Druckschrift **D1** bekannten Verfahrens für den Fachmann naheliegend und daher nicht erfinderisch sei.

Mit ihrer Eingabe vom 17. Februar 2009 verfolgt die Anmelderin die Anmeldung mit geänderten Patentansprüchen 1 bis 16 weiter und legt ausführlich dar, warum aus ihrer Sicht der Gegenstand des aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 6 kombinierten Patentanspruchs 1 neu und erfinderisch sei.

Mit Beschluss vom 2. März 2009 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B die Anmeldung zurückgewiesen. In der Begründung ist ausgeführt, dass der neue Anspruch 1 als substantiell unverändert anzusehen sei mit der Folge, dass auch der Gegenstand des neuen Anspruchs 1 nicht erfinderisch sei.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Mit Hinweis vom 4. Juli 2013 per Email ist vom Senat noch die Druckschrift

- D5** Robert Manzke, Vivek Y. Reddy, Sandeep Dalal, Annemarie Hanekamp, Volker Rasche, Raymond C. Chan: Intraoperative Volume Imaging of the Left Atrium and Pulmonary

Veins with Rotational X-Ray Angiography. In: MICCAI – Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – Lecture Notes in Computer Science, 2006, Volume 4190-2006, Seiten 604-611. URL: [http://dx.doi.org/10.1007/11866565\\_74](http://dx.doi.org/10.1007/11866565_74)

in das Beschwerdeverfahren eingeführt worden, nachdem zuvor die Anmelderin die Druckschriften

- D6** Barbara Zitova, Jan Flusser: Image registration methods: a survey. In: Image and Vision Computing 21 (2003), Seiten 977-1000
- D7** Stefan Henn, Florian Jarre und Kristian Witsch: Mathematische Bildverarbeitung – Ein Überblick über verschiedene Modelle und Methoden zur Registrierung digitaler Bilddaten. In: Jahrbuch der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 2002, Seiten 177-188

als Fundstellen für mathematische Algorithmen zum Auffinden der maximalen Ähnlichkeit von Bildern benannt hat.

In der mündlichen Verhandlung vom 9. Juli 2013 überreicht die Anmelderin neue Unterlagen und beantragt,

1. den angegriffenen Beschluss vom 2. März 2009 aufzuheben und das Patent zu erteilen auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 16, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
  - Beschreibung, Seiten 1 bis 5, 5a, 5b, 6 bis 10, überreicht in der mündlichen Verhandlung,
  - 3 Blatt Zeichnungen, Fig. 1 bis 3, vom Anmeldetag;
2. die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene Patentanspruch 1 lautet:

- M1** Verfahren zur zeitlichen Registrierung zweier jeweils ein sich vorzugsweise periodisch bewegendes Objekt abbildenden Bildseriendatensätze, bestehend aus zeitaufgelösten Einzelbildern, aufgebaut jeweils aus Pixeln oder Voxeln,
- M2** wobei ein zu einem ersten Zeitpunkt aufgenommenes Einzelbild des ersten Bildseriendatensatzes jeweils einem zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt aufgenommenen Einzelbild des zweiten Bildseriendatensatzes zugeordnet wird,
- dadurch gekennzeichnet,
- M3** dass zur Registrierung eines Einzelbildes des ersten Bildseriendatensatzes dasjenige Einzelbild im zweiten Bildseriendatensatz ermittelt wird, das eine maximale Ähnlichkeit zum Einzelbild des ersten Bildseriendatensatzes aufweist,

- M4** und dass die maximale Ähnlichkeit für ein oder jedes Einzelbild des ersten Bildseriendatensatzes mit Einzelbildern des zweiten Bildseriendatensatzes aus einem zeitlich eingeschränkten Bereich berechnet wird.

Wegen der Patentansprüche 2 bis 16 und weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat mit dem geänderten Patentbegehren Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur antragsgemäßen Erteilung des Patents, denn das Verfahren mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen ist gegenüber dem Stand der Technik neu und ergibt sich für den Fachmann aus diesem nicht in naheliegender Weise.

2. Die Anmeldung betrifft gemäß Beschreibung (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0001]) ein Verfahren zur zeitlichen Registrierung zweier jeweils ein sich vorzugsweise periodisch bewegendes Objekt abbildenden Bildseriendatensätze, bestehend aus zeitaufgelösten Einzelbildern, aufgebaut jeweils aus Pixeln oder Voxel, wobei ein zu einem ersten Zeitpunkt aufgenommenes Einzelbild des ersten Bildseriendatensatzes jeweils einem zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt aufgenommenen Einzelbild des zweiten Bildseriendatensatzes zugeordnet wird.

Zur Registrierung von Bilddatensätzen bewegter Objekte werden zumeist Biosignale verwendet, beispielsweise das EKG-Signal. Die Bilddatensätze können dabei von einer Bildgebungs-Modalität zu verschiedenen Zeitpunkten, von mehreren Bildgebungs-Modalitäten zum gleichen Zeitpunkt oder auch von unterschiedlichen Modalitäten zu unterschiedlichen Zeitpunkten stammen. Bilddatensätze mit meh-

renen Einzelbildern zu verschiedenen Zeitpunkten der periodischen Bewegung werden in der Anmeldung Bildseriendatensätze genannt.

Voraussetzung für die Verwendung von Biosignalen zur zeitlichen Registrierung ist allerdings, dass sich die Frequenz des Biosignals nicht ändert. Ändert sich jedoch die Frequenz wie z. B. bei Arrhythmien des Herzens, ist eine eindeutige Zuordnung von Zeitpunkten des Biosignals zu einem ersten Untersuchungszeitpunkt zu den Zeitpunkten des Biosignals in einem zweiten Untersuchungszeitpunkt nicht gegeben (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0002]).

Der Anmeldung liegt daher die **Aufgabe** (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0003]) zugrunde, ein Verfahren zur zeitlichen Registrierung anzugeben, das unabhängig von Biosignalen durchführbar ist.

Der hier zuständige **Fachmann** ist ein Physiker oder Ingenieur der Medizintechnik mit Universitätsstudium, der über mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Bildverarbeitung und -registrierung bei bildgebenden medizinischen Systemen verfügt.

**3.** Die Patentansprüche 1 bis 16 sind zulässig, da ihre Merkmale in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen jeweils als zur Erfindung gehörend offenbart sind.

Der Patentanspruch 1 stützt sich in seinen Merkmalen **M1**, **M2** und **M3** auf den ursprünglichen Patentanspruch 1 und in seinem Merkmal **M4** auf den ursprünglichen Patentanspruch 6.

Die Patentansprüche 2 und 3 gehen aus dem ursprünglichen Patentanspruch 2, die Patentansprüche 4 und 5 aus dem ursprünglichen Patentanspruch 3, der Patentanspruch 6 aus dem ursprünglichen Patentanspruch 4 und schließlich die Patentansprüche 7 bis 16 aus den ursprünglichen Patentansprüchen 7 bis 16 hervor.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist in der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen kann, denn die in der mündlichen Verhandlung überreichte Beschreibung nennt Fundstellen, aus denen mathematische Algorithmen zum Auffinden der maximalen Ähnlichkeit von Bildern bekannt sind.

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist im Hinblick auf den vorliegenden Stand der Technik auch patentfähig.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu, denn aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften ist ein Verfahren mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 bekannt.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergibt sich für den Fachmann auch nicht in nahe liegender Weise aus dem vorliegenden Stand der Technik.

Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 kommt der aus der Druckschrift **D1** bekannte Stand der Technik am nächsten. Die Druckschrift **D1** beschreibt (siehe Bezeichnung, Abs. [0001] – [0003]) eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Fusionieren von Bilddatensätzen, insbesondere eine Bildverarbeitungsvorrichtung zum Zuordnen eines 2D-Datensatzes zu einem Anteil aus einem ND-Datensatz, wobei der ND-Datensatz ein Ergebnis eines Erfassens eines Objekts in wenigstens drei insbesondere räumlichen und/oder zeitlichen Dimensionen ist. Die Bildverarbeitungsvorrichtung weist auch einen Objekt-Speicher für den ND-Datensatz und eine Zuordnungseinheit auf, die ausgebildet ist, einen eingangsseitig empfangenen 2D-Datensatz (= „Einzelbild“), insbesondere aus einer Folge zeitabhängig aufeinanderfolgend erfasster 2D-Datensätze (= „Bildseriendatensatz“), einem entsprechenden Anteil eines ND-Datensatzes (= „Bildseriendatensatz“) zuzuordnen [= **M1**].

Gemäß Fig. 1 weist die Bildverarbeitungsvorrichtung 3 eine Zuordnungseinheit 5, einen 2D-Speicher 13, einen Objektspeicher 7 und einen Zwischenspeicher 9 auf (siehe Fig. 1; Abs. [0061], [0062], [0070], [0077] – [0085]). Dabei kann der 2D-Speicher 13 zeitlich aufeinanderfolgende 2D-Datensätze, insbesondere vom Herzen 60 (siehe Abs. [0087]), speichern [= erster der zwei „ein sich vorzugsweise periodisch bewegendes Objekt abbildenden Bildseriendatensätze, bestehend aus zeitaufgelösten Einzelbildern, aufgebaut jeweils aus Pixeln oder Voxeln“ gemäß **M1**] und an die Zuordnungseinheit 5 ausgeben; die Zuordnungseinheit 5 wiederum kann über die Verbindungsleitung 45 die 2D-Datensätze aus dem 2D-Speicher 13 empfangen und diese über den bidirektionalen Datenbus 37 in dem Zwischenspeicher 9 abspeichern. Die Zuordnungseinheit 5 ist auch in der Lage (siehe Abs. [0095], [0096]), eingangsseitig empfangene 2D-Datensätze in Abhängigkeit von einem eingangsseitig empfangenen Körpersignal, insbesondere einem Herzaktionssignal oder einem Respirationssignal, zeitlich aufeinander folgend zu erfassen und das Erfassungsergebnis als 4D-Datensatz in dem Zwischenspeicher 9 abzuspeichern.

Ferner ist die Zuordnungseinheit 5 ausgebildet (siehe Abs. [0078] – [0081]), über die Verbindungsleitung 39 ein 3D-Datensatz-Signal (= Einzelbild) von einer 3D-Erfassungseinrichtung 21 zu empfangen und aus dem 3D-Datensatz-Signal einen 3D-Datensatz zu erzeugen und diesen über den Datenbus 33 in dem Objekt-Speicher 7 abzuspeichern. Dabei kann die Zuordnungsvorrichtung 5 die 3D-Datensätze in Abhängigkeit von einem über den Eingang 31 empfangenen Respirationssignal und/oder in Abhängigkeit von einem über den Eingang 29 empfangenen EKG-Signal erzeugen und die so erzeugten 4D-Datensätze oder 5D-Datensätze [= zweiter der zwei „ein sich vorzugsweise periodisch bewegendes Objekt abbildenden Bildseriendatensätze, bestehend aus zeitaufgelösten Einzelbildern, aufgebaut jeweils aus Pixeln oder Voxeln“ gemäß **M1**] in dem Objekt-Speicher 7 abspeichern.

Gemäß Fig. 8 führt (siehe Abs. [0121] – [0122]) die Zuordnungseinheit 5 jeweils ein Zuordnen eines 2D-Datensatzes aus dem 4D-Datensatz 140 (das ist gemäß Fig. 4 und Abs. [0110] – [0113] die im Zwischenspeicher 9 abgespeicherte Folge

von zeitlich aufeinanderfolgenden 2D-Datensätzen) zu einem 3D-Datensatz aus dem 5D-Datensatz 136 (das ist gemäß Fig. 7 und Abs. [0120] die im Objektspeicher 7 abgespeicherte Folge von 3D-Datensätzen) durch, wobei die Datensätze 140 und 136 jeweils unabhängig von einem Herzaktionssignal erzeugt worden sind [= **M2**].

Dabei kann ein Zuordnen – unabhängig von einem Herzaktionssignal und einem Respirationssignal – anhand eines Ähnlichkeitsparameters erfolgen. Ein Ähnlichkeitsparameter kann durch ortsabhängigen Konturlinienvergleich, durch Kreuzkorrelation oder durch ein vergleichbares Ähnlichkeitsmaß erfolgen (siehe Abs. [0125], [0137]). Dabei ist für den Fachmann selbstverständlich, dass eine Zuordnung eines 2D-Datensatzes zu einem 3D-Datensatz nur dann korrekt ist, wenn er auch die beste Übereinstimmung mit dem zugeordneten 3D-Datensatz im Vergleich zu den übrigen 3D-Datensätzen hat, oder anders ausgedrückt, er mit dem zugeordneten 3D-Datensatz die maximale Ähnlichkeit hat [= **M3**].

Damit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von dem aus der Druckschrift **D1** bekannten Stand der Technik darin, dass gemäß Merkmal **M4** die maximale Ähnlichkeit für ein oder jedes Einzelbild des ersten Bildseriendatensatzes mit Einzelbildern des zweiten Bildseriendatensatzes aus einem zeitlich eingeschränkten Bereich berechnet wird.

Dies ist aus der Druckschrift **D1** nicht bekannt und wird von ihr auch nicht nahegelegt.

Im Falle eines Zuordnens eines 2D-Datensatzes zu einem 3D-Datensatz aus einem 5D-Datensatz anhand eines Ähnlichkeitsparameters (und unabhängig von einem Herzaktionssignal oder einem Respirationssignal) führt die Druckschrift **D1** in Absatz [0137] nämlich aus, dass beim Erfassen einer Folge von 2D-Datensätzen während einer vorbestimmten Zeitdauer – beispielsweise während einer vollständigen Atmungsperiode oder Herzschlagperiode – zwar Bewegungen bzw. elasti-

sche Verformungen eines durch den 2D-Datensatz repräsentierten Objekts erfasst werden, es aber keine Zuordnung jedes einzelnen Erfassungsergebnisses zu einem Zeitpunkt einer Herztätigkeit oder einem Zeitpunkt innerhalb einer Respirationstätigkeit existiert. Wenn aber keine zeitliche Zuordnung im Sinne einer zeitlichen Abfolge der einzelnen 2D-Datensätze vorhanden ist, kann die Zuordnung eines 2D-Datensatzes zu einem 3D-Datensatz aus einem 5D-Datensatz nur dadurch erfolgen, dass auf sämtliche 3D-Datensätze des 5D-Datensatzes zurückgegriffen wird.

Damit wird es auch nicht nahegelegt, nur einen Teil des 5D-Datensatzes im Sinne eines zeitlich eingeschränkten Bereichs heranzuziehen.

Soweit die Druckschrift **D1** des Weiteren auch ein Verfahren zum Zuordnen eines 2D-Datensatzes zu einem 3D-Datensatz aus einem 5D-Datensatz in Abhängigkeit von einem eine Herzaktion repräsentierenden Herzaktionssignal und/oder einem eine Atmungstätigkeit repräsentierenden Respirationssignal beschreibt, führt dies den Fachmann auch nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1. Dieser zum oben dargelegten Zuordnungsverfahren alternative Lösungsansatz wird in der Druckschrift **D1** völlig losgelöst beschrieben und ist unabhängig von einem Ähnlichkeitsparameter, so dass diesem Lösungsansatz das Merkmal **M3** fehlt. Damit kann es dem Fachmann auch keinen Hinweis darauf geben, dass gemäß Merkmal **M4** die maximale Ähnlichkeit für ein oder jedes Einzelbild des ersten Bildseriendatensatzes mit Einzelbildern des zweiten Bildseriendatensatzes aus einem zeitlich eingeschränkten Bereich berechnet wird.

Zusammenfassend schlägt die Druckschrift **D1** also zwei alternative Möglichkeiten zum Zuordnen eines 2D-Datensatzes zu einem 3D-Datensatz aus einem 5D-Datensatz vor: Zum einen ein Zuordnen in Abhängigkeit von einem Herzaktionssignal und/oder Respirationssignal und zum anderen ein Zuordnen anhand eines Ähnlichkeitsparameters. Diese beiden Möglichkeiten werden in der Druckschrift **D1** unabhängig voneinander beschrieben. Von der Druckschrift **D1** ausgehend würde

der Fachmann also eine der beiden Lösungen auswählen, um einen 2D-Datensatz einem anderen Datensatz zuzuordnen.

Auch für eine Kombination der beiden in der Druckschrift **D1** beschriebenen Lösungsmöglichkeiten hätte der Fachmann keine Veranlassung gehabt, denn hierfür liefert die Druckschrift **D1** keinerlei Hinweise. So geht die Druckschrift **D1** nirgendwo auf Einschränkungen, Vor- oder Nachteile der beiden beschriebenen Lösungsmöglichkeiten ein.

Vielmehr hebt sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 von der Druckschrift **D1** in nicht naheliegender Weise ab, denn in der vorliegenden Anmeldung wurde zum einen erkannt, dass Herzaktionssignale und/oder Respirationssignale sich zwischen zwei verschiedenen Zeitpunkten erheblich unterscheiden können, was eine davon abhängige Zuordnung unmöglich macht. Zum anderen wurde in der Anmeldung erkannt, dass die in diesen Signalen steckende Zeitinformation vorteilhaft genutzt werden kann, um die maximale Ähnlichkeit eines Einzelbildes nur mit Einzelbildern aus einem zeitlich eingeschränkten Bereich des zweiten Bildseriendatensatzes berechnen zu müssen.

Auch die übrigen Druckschriften **D2** bis **D7** führen den Fachmann nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1. So beschäftigen sich die Druckschriften **D2**, **D3**, **D4** und **D5** allgemein mit dem Registrieren von Bilddatensätzen während aus den Druckschriften **D6** und **D7** mathematische Algorithmen zum Auffinden der maximalen Ähnlichkeit von Bildern bekannt sind. Diese Druckschriften liegen aber vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 weiter ab, da in keiner ein Registrieren von Einzelbildern eines ersten Bildseriendatensatzes zu Einzelbildern eines zweiten Bildseriendatensatzes angesprochen ist.

Nach Überzeugung des Senats können damit die im Verfahren befindlichen Druckschriften auch in Verbindung mit dem Fachwissen den Gegenstand des Pa-

tentanspruchs 1 nicht nahelegen, so dass er als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend anzusehen ist.

6. Die Unteransprüche 2 bis 16 betreffen vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegenstands des Patentanspruchs 1.

Schließlich erfüllen auch die übrigen Unterlagen insgesamt die an sie zu stellenden Anforderungen.

7. 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 gelautet hätte, wäre das rechtliche Gehör gewährt worden (vgl. Schulte a. a. O., § 73, Rdn. 132, 135).

Die Billigkeit der Rückzahlung der Beschwerdegebühr ergibt sich vorliegend daraus, dass das rechtliche Gehör verletzt worden ist.

Im Bescheid vom 29. September 2008 hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass der Gegenstand des ursprünglichen Patentanspruchs 1 nicht erfinderisch sei. Zu den ursprünglichen Unteransprüchen 2 bis 16 ist lediglich pauschal behauptet worden, dass sie dem fachmännischen Handeln entspringen dürften. Als Beleg hat die Prüfungsstelle dabei auf die Druckschriften **D1** bis **D4** verwiesen, hat dort jedoch kei-

nerlei konkrete Textstellen angegeben, die etwas enthalten könnten, was bei der Beurteilung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen wäre.

Mit ihrer Eingabe vom 17. Februar 2009 hat die Anmelderin einen neuen Patentanspruch 1 vorgelegt, der sich durch Kombination der Merkmale der ursprünglichen Patentansprüche 1 und 6 ergibt, und ausführlich dargelegt, warum aus ihrer Sicht dessen Gegenstand neu und erfinderisch ist.

Mit Beschluss vom 2. März 2009 hat die Prüfungsstelle die Anmeldung zurückgewiesen, weil ihrer Meinung nach auch der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 nicht neu sei, da sich sein Gegenstand in dem bereits im ursprünglichen Anspruch 1 Angegebenen erschöpfe und somit substantiell als im Wesentlichen unverändert anzusehen sei.

Diese Entscheidung ist nach Überzeugung des Senats rechtsfehlerhaft.

Durch Aufnahme der kennzeichnenden Merkmale des ursprünglichen Unteranspruchs 6, zu denen sich die Prüfungsstelle materiell im Erstbescheid nicht geäußert hatte, ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 zweifelsohne eingeschränkt worden. Damit konnte die Anmelderin davon ausgehen, neue und für die Patenterteilung aussichtsreiche Patentansprüche vorgelegt zu haben. Zumindest aber hatte die Anmelderin erwarten können, dass bei Fortbestehen von Patentierungshindernissen die Prüfungsstelle zu den neuen Patentansprüchen vor einer möglichen Zurückweisung materiell Stellung nimmt. Mit der sofortigen Zurückweisung jedoch hat sie die Anmelderin überrascht. Der Senat sieht durch diese Vorgehensweise das rechtliche Gehör verletzt, da die Zurückweisung aufgrund fehlender Patentfähigkeit des Gegenstands eines geänderten Anspruchs mit einem zusätzlichen Merkmal, zu dem materiell vorher noch nicht Stellung genommen wurde, gegen § 48 PatG i. V. mit § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG verstößt.

Damit leidet das Prüfungsverfahren 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

Schmidt-Bilkenroth

Ko