



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 44/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
2. Februar 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 11 284.6-35

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juni 2003 wird aufgehoben und das Verfahren zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.

Gründe

I

Die Patentanmeldung wurde am 8. März 2000 unter der Bezeichnung „Vorrichtung für eine In-vivo Messung der Konzentration eines Inhaltsstoffs einer Körperflüssigkeit“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 20. September 2001.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat mit Beschluss vom 24. Juni 2003 die Anmeldung unter Verweis auf den Bescheid vom 26. Oktober 2000 zurückgewiesen, wonach der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht neu sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin verfolgt ihre Patentanmeldung auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentanspruchs 1 weiter.

Der Patentanspruch 1 lautet:

Vorrichtung für eine in-vivo Messung der Konzentration eines Inhaltsstoffs einer Körperflüssigkeit, mit

- a) einem Lichtsender (10), der Licht aus einem für den Inhaltsstoff sensitiven Wellenlängenbereich sendet und für eine Implantation im lebenden Gewebe (2) vorgesehen ist,
- b) einem Lichtdetektor (5), der in einer Messstellung der Vorrichtung das Licht empfängt und in Abhängigkeit von dem empfangenen Licht ein Signal ausgibt, aus dem die Konzentration des Inhaltsstoffs ermittelbar ist,
- c) und einer Lichtquelle (9) zur Erzeugung des Lichts, die in der Messstellung das Licht durch das Gewebe (2) hindurch zu dem Lichtsender (10) sendet,
- d) wobei der Lichtdetektor (5) sich in der Messstellung ausserhalb des Gewebes (2) befindet,
- e) und wobei der Lichtsender (10) ein Reflektor (10) ist, der das Licht der Lichtquelle (9) zu dem Lichtdetektor (5) reflektiert, dadurch gekennzeichnet, dass
- f) der Lichtsender (10) wenigstens zwei lichtreflektierende Oberflächen oder Schichten (12, 13) aufweist,
- g) die unterschiedliche Rauigkeiten aufweisen oder unterschiedliche Niveaus in Bezug auf die Hautoberfläche besitzen.

Im Prüfungsverfahren sind folgende Druckschrift in Betracht gezogen worden:

D1: WO 98/01071 A1

D2: US 5 474 552

D3: US 5 995 860

Vom Senat wurden noch folgende Druckschriften aus dem Recherchebericht der parallelen WO-Anmeldung in das Verfahren eingeführt:

D4: US 5 846 188

D5: US 6 011 984

D6: US 5 560 356

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Verfahren auf der Basis des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchs 1 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

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 führt, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG.

Der Patentanspruch 1 ist zulässig, denn er ist in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen offenbart. Der neue Patentanspruch ist insbesondere in den ursprünglichen Patentansprüchen 1, 5, 6 und 9 und der ursprünglich eingereichten Beschreibung, Seite 11, Absatz 3 offenbart.

Dem Anmeldungsgegenstand liegt gemäß der Offenlegungsschrift, Spalte 1, Zeilen 48 bis 51 die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Messung eines Inhaltsstoffs einer Körperflüssigkeit zu schaffen, die Probennahmen nicht erfordert und die Belastung für einen Verwender gering hält.

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 D4 (siehe insbesondere die Fig. 4 mit zugehöriger Beschreibung in Spalte 6, Zeile 18 bis Spalte 7, Zeile 4) ist eine Vorrichtung für eine in-vivo Messung der Konzentration eines Inhaltsstoffs einer Körperflüssigkeit bekannt (siehe abstract), mit einem Reflektor (reflector 44) als Lichtsender, einer Lichtquelle (light source 52) und einem Lichtdetektor (detector 54) gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Über die Ausgestaltung des Reflektors hinsichtlich der Merkmale im Kennzeichnungsteil des Anspruchs 1 werden in der Druckschrift keine Angaben gemacht.

Aus der Druckschrift D6 (siehe insbesondere die Fig. 3 mit zugehöriger Beschreibung in Spalte 5, Zeilen 25 bis 58) ist eine Vorrichtung für eine in-vivo Messung der Konzentration eines Inhaltsstoffs einer Körperflüssigkeit bekannt (siehe abstract), mit einem Reflektor (reflective device 14) als Lichtsender, einer Lichtquelle (energy source 12) und einem Lichtdetektor (detector 24) gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Über die Ausgestaltung des Reflektors hinsichtlich der Merkmale im Kennzeichnungsteil des Anspruchs 1 werden in der Druckschrift ebenfalls keine Angaben gemacht.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab, da sie insbesondere keinen Reflektor als Lichtsender aufweisen.

Somit sind aus keiner der Druckschriften die Merkmale des Kennzeichnungsteils des Anspruchs 1 bekannt, wonach der Reflektor zwei unterschiedliche Oberflächen oder Schichten aufweist, die unterschiedliche Rauigkeiten aufweisen oder unterschiedliche Niveaus in Bezug auf die Hautoberfläche besitzen.

Aus dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik ergeben sich somit für den Fachmann - als hier zuständig wird ein Dipl.-Physiker mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Konzentrationsmessung mit optischen Methoden angesehen - keine Hinweise auf eine Ausgestaltung des Reflektors mit der beanspruchten Rauigkeit oder geometrischen Anordnung gemäß den Merkmalsgruppen f) und g) des Anspruchs 1.

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

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. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Gründe, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, beseitigt werden und eine neue Sachprüfung erforderlich ist. Danach kann die Anmeldung an das Patentamt zurückverwiesen werden, wenn die Patentfähigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prüfung war (vgl. Busse PatG, 6. Aufl. § 79 Rdn. 64 und 65; Schulte PatG, 7. Aufl. § 79 Rdn. 19 bis 21 - jeweils mit weiteren Hinweisen). Dies ist vorliegend offensichtlich der Fall, da die in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat in den nunmehr geltenden Patentanspruch 1 aufgenommenen zusätzlichen Merkmale ersichtlich im bisherigen Prüfungsverfahren noch keine Rolle gespielt haben und dementsprechend auch nicht recherchiert wurden. Da die Recherche insoweit lediglich als vorläufig anzusehen ist, ist nicht auszuschließen, dass bei einer somit erforderlichen Nachrecherche bezüglich der Merkmale im Kennzeichnungsteil des Anspruchs 1 noch entscheidungserheblicher Stand der Technik ermittelt wird.

Angesichts der Notwendigkeit einer weiteren Prüfung auf Patentfähigkeit hat der Senat von einer Überarbeitung der übrigen Unterlagen abgesehen. Dies gilt insbe-

sondere für die Fassung eventueller Unteransprüche, die sinnvollerweise erst dann eingereicht werden sollten, wenn ein gewährbarer Hauptanspruch vorliegt.

gez.

Unterschriften