



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 38/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 65 146

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. November 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Morawek, Dipl.-Ing. Bernhart und Karcher

beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Patentamts vom 9. März 2005 wird aufgehoben.
2. Das Verfahren wird zur weiteren Bearbeitung an das Patentamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung wurde am 22. Dezember 2000 mit der Bezeichnung "Verfahren und Anordnung zur nicht-invasiven dreidimensionalen optischen Untersuchung und Therapie der Haut" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung ist am 11. Juli 2002 erfolgt.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat die Anmeldung mit Beschluss vom 9. März 2005 zurückgewiesen, da es sich beim Verfahren nach Anspruch 1 um ein Therapieverfahren handeln würde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Der Anmelder verfolgt seine Patentanmeldung mit den Ansprüchen 1 bis 13 vom 9. Mai 2005, eingegangen am 11. Mai 2005, weiter.

Der Patentanspruch 1 lautet (mit Merkmalsgliederung):

- M1 Anordnung zur nichtinvasiven dreidimensionalen optischen Untersuchung der Haut sowie zur Therapie dabei festgestellter pathologischer Veränderungen,

- M2 vorzugsweise zur in vivo Untersuchung von zellulären und subzellulären Strukturen und/oder zur Detektion von Fremdstoffen, wie Arzneimitteln oder kosmetische Stoffen, in der Haut und in Hautanhangsgebilden sowie zur Diagnose und Therapie von Melanomen durch selektive Bearbeitung melaninhaltiger Areale mittels Laserstrahlung, dadurch gekennzeichnet,
- M3 dass sie einen kompakten gepulsten Laser (1),
- M4 einen optischen Gelenkarm (3) mit reflektierenden Elementen zur Übertragung der Laserpulse ohne merkliche Pulsverbreiterung
- M5 zu einem auf der Haut zu führenden Handstück (5, 30),
- M6 eine motorisch angesteuerte Optik (14) zur Fokussierung der Strahlung in verschiedenen Tiefen der Haut bzw. der Hautanhangsgebilde
- M7 sowie eine Vorrichtung (9) zur Einstellung der Lichtintensität in Abhängigkeit vom Untersuchungs- oder Therapie-Modus sowie
- M8 von der Tiefe der Fokussierung aufweist.

Im Prüfungsverfahren sind bisher folgende Entgegenhaltungen vom Prüfer genannt worden:

- D1 DE 197 19 344 A1 und
- D2 DE 199 35 766 A1.

Zur Begründung der Beschwerde führt der Anmelder aus, dass mit den neuen Unterlagen der Einwand der Prüfungsstelle im Hinblick auf den Ausschluss medizinischer Verfahren von der Patentierbarkeit berücksichtigt werde, da das Patentbegehren auf eine Anordnung beschränkt wurde.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

der Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss stattzugeben und
eine Patenterteilung aufgrund der mit Schriftsatz vom 9. Mai 2005 vorgelegten Unterlagen, insbesondere neuer Ansprüche 1 bis 13 zu beschließen.

Wegen der auf den Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche und weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. 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 nach erfolgter Neuformulierung der Patentansprüche zur Aufhebung des Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Patentamt führt, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG.

2. Die neuen Patentansprüche 1 bis 13 entsprechen den ursprünglichen Vorrichtungsansprüchen 5 bis 17 und sind daher zulässig.

3. Gemäß PatG § 5 Abs. 2 Satz 1 gelten Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, nicht als gewerblich anwendbar. Dies gilt jedoch nicht für Erzeugnisse zur Anwendung in diesen Verfahren (§ 5 Abs. 2 Satz 2 PatG). Da der Anmelder sein Patentbegehren nun ausschließlich auf Vorrichtungsansprüche beschränkt hat, ist der Ausschließungsgrund der mangelnden gewerblichen Anwendbarkeit nicht mehr gegeben (siehe Schulte PatG, 7. Aufl. § 5, Rdn. 43, 44).

4. Gegenüber den Druckschriften D1 und D2 ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 patentfähig, da aus diesen Druckschriften z. B. kein Handstück gemäß Merkmalsgruppe M5, keine motorisch angesteuerte Optik zur Fokussierung der Strahlung in verschiedenen Tiefen gemäß M6 sowie keine Vorrichtung zur Einstellung der Lichtintensität in Abhängigkeit der Tiefe der Fokussierung gemäß M7 und M8 bekannt ist.

5. Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung mit den geltenden Ansprüchen zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen, da die Patentfähigkeit der neuen Ansprüche noch nicht geprüft worden ist. § 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 das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat. Danach kann die Anmeldung an das Patentamt zurückverwiesen werden, wenn die Gründe, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, beseitigt werden und eine neue Sachprüfung erforderlich ist und die Patentfähigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prüfung war (vgl. Busse PatG, 6. Aufl. § 79 Rdn. 56; Schulte PatG, 7. Aufl. § 79 Rdn. 19 bis 21 – jeweils m. w. N.). Dies ist vorliegend der Fall. Die bisherige Prüfung der Anmeldung bezog sich nur auf die zwischenzeitlich bejahte Frage nach der gewerblichen Anwendbarkeit. Vom Prüfer wurde daher auch lediglich pauschal, ohne auf die Merkmale in den Vorrichtungsansprüchen näher einzugehen, auf die Druckschriften D1 und D2 verwiesen, wobei die Druckschrift D1 vom Anmelder selbst genannt wurde und die Druckschrift D2 nachveröffentlicht ist. Somit wurde offensichtlich auch noch nicht ausreichend recherchiert. Die Patentfähigkeit der Gegenstände der Vorrichtungsansprüche wurde auch im Hinblick auf den vom Anmelder selbst zitierten Stand der Technik noch nicht geprüft.

Da der Anmelder keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat und der Senat diese auch nicht für sachdienlich erachtet hat, konnte die Entscheidung über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren erfolgen, §§ 78, 79 PatG.

Dr. Winterfeldt

Dr. Morawek

Bernhart

Karcher

Pü