



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 51/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. März 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 57 027.5-35

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. März 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 100 57 027.5 wurde am 17. November 2000 unter der Bezeichnung „Verfahren und Vorrichtung zur Kennzeichnung einer Stelle an einem Untersuchungsobjekt“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 6. Juni 2002.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat die Anmeldung mit Beschluss vom 18. Mai 2004 unter Hinweis auf den Bescheid vom 8. Dezember 2003 mangels Patentfähigkeit zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin verfolgt ihr Patentbegehren mit neuen, am 5. August 2004 eingereichten Patentansprüchen 1 bis 5 und angepassten Beschreibungsseiten 1 bis 4 (an Stelle der bisherigen Seiten 1 bis 5) weiter.

Der neue Patentanspruch 1 (Merkmalsgliederung hinzugefügt) lautet:

- M1 Verfahren zur Kennzeichnung einer Stelle an einem Untersuchungsobjekt zum optimierten Einbringen eines Instruments oder Implantats, insbesondere eines Nagels, einer Schraube oder eines Kirschnerdrahtes

- M2 unter Verwendung eines C-Bogen-Röntgengeräts,
dadurch gekennzeichnet, dass ein
- M3 C-Bogen-Röntgengerät mit Antriebseinrichtungen und Positionsgewerbern für die orbitale und angulare Achse verwendet wird,
- M4 mittels dessen ein Volumendatensatz des Untersuchungsobjekts erzeugt wird,
- M5 dass ein zweidimensionales Bild (SB`) aus dem Volumendatensatz erzeugt wird,
- M6 dass eine Stelle in dem Bild (SB`) vom Arzt mit einer Markierung markiert wird, die der geplanten Lage des Instruments oder Implantats entspricht,
- M7 dass mittels eines Rechners aus der Markierung die entsprechende Position des Instruments oder Implantats im Volumendatensatz bestimmt wird
- M8 und dass der Rechner diese Positionsdaten zur Ansteuerung des C-Bogens verwendet, der so verfahren wird,
- M9 dass ein am C-Bogen befestigtes optisches Visier in Verlängerung des Eintauchpunktes des Instruments oder Implantats auf den Patienten projiziert wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben sowie eine Vorrichtung derart auszubilden, mit dessen oder deren Hilfe Voraussetzungen geschaffen werden, die Qualität der Kennzeichnung am Patienten zu verbessern (siehe Offenlegungsschrift, Absatz [0003]).

Im Verfahren ist folgende Druckschrift:

D1 DE 198 07 884 A1

Die Anmelderin ist, wie schriftlich angekündigt, zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Die Anmelderin beantragt gemäß Beschwerdeschriftsatz vom 4. August 2004,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent auf der Basis der mit gleichem Schriftsatz neu eingereichten Unterlagen zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. Denn der Patentanspruch 1 enthält Änderungen, die - mangels Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen - den Gegenstand der Anmeldung erweitern, so dass diese infolge unzulässiger Erweiterung zurückzuweisen ist, §§ 38 Satz 1, 48 PatG.

Als zuständiger Fachmann ist hier ein Dipl.-Ing. der Fachrichtung Physik anzusehen mit Erfahrungen auf dem Gebiet der bildgebenden Verfahren.

Aus Gründen der Rechtssicherheit sind Änderungen in einer Anmeldung nur zulässig, wenn sie im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung liegen. Im vorliegenden Fall wurde eine Vielzahl von unzulässigen Änderungen am Patentanspruch 1 vorgenommen.

Gemäß der Merkmalsgruppe M1 wird ein Verfahren zur Kennzeichnung einer Stelle an einem Untersuchungsobjekt zum optimierten Einbringen eines **Instruments oder Implantats** beansprucht. In der ursprünglichen Beschreibung, den Patentansprüchen und den Figuren ist aber lediglich das Einbringen **eines Nagels, einer Schraube oder eines Kirschnerdrahtes** offenbart.

Eine Stelle in dem Bild mit einer Markierung von einem **Arzt** gemäß Merkmalsgruppe M6 zu markieren ist ebenfalls ursprünglich nicht offenbart (siehe Absatz [0027] der OS).

Gemäß der ursprünglichen Beschreibung (siehe Absatz [0028] der OS) ordnet der Rechner die Markierung einer Position im Patienten zu und bestimmt nicht die entsprechende Position **im Volumendatensatz**, wie es jetzt in dem neuen Anspruch 1 gemäß Merkmalsgruppe M7 beansprucht wird.

Der C-Bogen wurde gemäß der ursprünglichen Beschreibung auch nicht so verfahren, dass **ein daran befestigtes Visier in Verlängerung des Eintauchpunktes ... auf den Patienten projiziert wird** gemäß Merkmalsgruppe M9, sondern lediglich dass **eine Stelle an dem Patienten gekennzeichnet** und **ein Winkel indiziert** wird (siehe Absatz [0028] der OS).

Damit enthält der Gegenstand des Patentanspruchs 1 eine unzulässige Erweiterung der Anmeldung (§ 38 PatG). Da über die Patentansprüche nur als Ganzes entschieden werden kann (siehe BGH GRUR 1997, 120, Leitsatz - Elektrisches Speicherheizgerät), fallen mit dem Patentanspruch 1 auch die weiteren Patentansprüche 2 bis 5.

Die unzulässige Erweiterung im Patentanspruch 1 ist mit der Anmelderin bisher nicht erörtert worden. Dies war auch nicht unter dem rechtlichen Gesichtspunkt des rechtlichen Gehörs geboten. Denn wer zu einer mündlichen Verhandlung freiwillig nicht erscheint, muss damit rechnen, dass mündlich auch Sachverhalte erörtert werden, die bisher schriftlich nicht dargelegt wurden, und verzichtet damit auf die Wahrnehmung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör in mündlicher Form (siehe Schulte, PatG, 7. Aufl., Einleitung, Rdn. 233-234 und BPatGE 46, 86 - Zahnrad-Getriebe). Er muss somit auch mit einer Änderung der Entscheidungsgrundlage rechnen.

gez.

Unterschriften