



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 16/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Juni 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 019 312.7-35

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. Juni 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler sowie der Richterin Kopacek, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Müller und der Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Oktober 2011 aufgehoben und das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2008 019 312.7 wurde am 16. April 2008 unter der Bezeichnung „Medizinisches Handgerät“ beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Die Offenlegung erfolgte am 22. Oktober 2009.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat die Anmeldung in der Anhörung am 26. Oktober 2011 zurückgewiesen, weil der Anmeldegegenstand in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 4 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Im Prüfungsverfahren sind folgende Druckschriften genannt:

D1 EP 1 530 954 A2

D2 US 5 573 529 A

D3 US 2007/0003903 A1

D4 WO 2007/005313 A1.

In der internationalen Recherche des PCT-Verfahrens wurden die weiteren Druckschriften

D5 EP 1 393 685 A1

D6 US 3 747 603 A

D7 US 5 690 658 A

D8 EP 0 054 653 A2

D9 US 2003/109858 A1

berücksichtigt, die die Anmelderin mit dem Schriftsatz vom 12. März 2014 ins Verfahren eingeführt hat.

Gegen den Beschluss der Prüfungsstelle vom 26. Oktober 2011 richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die ihre Anmeldung mit geänderten Ansprüchen 1 bis 14, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 10. Juni 2014, weiterverfolgt.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet mit eingefügter Merkmalsgliederung:

M1 Ophthalmologisches Handgerät mit einem Griff (1) zum Halten des Geräts und einem vom Griff (1) getragenen Werkzeug (2),

M2 wobei der Griff (1) die Griffigkeit begünstigende Haltebereiche (3) aufweist,

M3 wobei die Haltebereiche (3) aus einem rutschhemmenden Material hergestellt sind und

M4 wobei sich an den Griff (1) ein das Werkzeug (2) tragender, auswechselbarer Kopf (4) anschließt,

dadurch gekennzeichnet,

M5 dass die Haltebereiche (3) eine das Werkzeug (2) identifizierende Kodierung umfassen,

- M6** dass die Haltebereiche (3) symmetrisch entlang dem Umfang ausgebildet sind und
- M7** dass die Kodierung durch die Farbe der Haltebereiche (3) definiert ist,
- M8** wobei der Kopf (4) entsprechend dem Griff (1) mit der gleichen Anzahl an Haltebereichen (3) ausgestattet ist, die im verbundenen Zustand von Griff (1) und Kopf (4) mit den Haltebereichen (3) des Griffs (1) axial fluchten.

Daran schließen sich die Unteransprüche 2 bis 14 an.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Oktober 2011 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche:

Patentanspruch 1, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 10. Juni 2014

Patentansprüche 2 bis 14, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 10. Juni 2014

Beschreibung

Beschreibungsseiten 1 bis 7 überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 10. Juni 2014

Zeichnungen

Figuren 1 und 2 gemäß Offenlegungsschrift.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung zur weiteren Prüfung auf Basis der in der mündlichen Verhandlung vom 10. Juni 2014 eingereichten Patentansprüche an das Deutsche Patent- und Markenamt führt (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG).

1. Die Erfindung betrifft nach der geltenden Beschreibungseinleitung ein ophthalmologisches Handgerät mit einem Griff zum Halten des Geräts und einem vom Griff getragenen Werkzeug, wobei der Griff die Griffigkeit begünstigende Haltebereiche aus einem rutschhemmenden Material aufweist und wobei sich an den Griff ein das Werkzeug tragender, auswechselbarer Kopf anschließt (siehe Beschreibung S. 2 erster Absatz sowie geltender Patentanspruch 1).

Medizinische Handgeräte sind in den unterschiedlichsten Ausprägungen aus der Praxis bekannt. Solche Handgeräte sind - je nach Bedarf - mit unterschiedlichen Werkzeugen ausgestattet, wobei häufig das Werkzeug austauschbar ist (siehe Beschreibung S. 2 Abs. 2).

In der Beschreibung ist angegeben, dass bei den bekannten Handgeräten der gattungsbildenden Art häufig die Griffoberfläche angeraut oder mit einer Riffelung versehen sei, um nämlich die Griffigkeit des Handgeräts zu verbessern. Da nicht selten die gesamte Griffoberfläche mit der Riffelung versehen oder angeraut sei, ist die Reinigung eines solchen Handgeräts erschwert. Außerdem biete ein solches Handgerät der das Gerät handhabenden Person keinerlei Orientierungshilfe zum Ergreifen des Geräts. Auch fehle diesen Geräten ein das Gerät individualisierendes bzw. identifizierendes Merkmal (siehe Beschreibung S. 2 Abs. 3).

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die in der Patentanmeldung genannte **Aufgabe** zugrunde, das gattungsbildende medizinische Handgerät derart auszugestalten und weiterzubilden, dass bei hinreichend guter Griffigkeit die Reinigung des Geräts gut möglich und gleichzeitig eine Identifizierung betreffend das Handgerät selbst oder das vom Handgerät getragene Werkzeug möglich ist. Weiter soll eine korrekte Positionierung des das Werkzeug tragenden Kopfes überprüfbar sein (siehe Beschreibung S. 2 Abs. 4).

2. Die voranstehende Aufgabe wird durch das gattungsbildende ophthalmologische Handgerät dadurch gelöst, dass die Haltebereiche eine das Werkzeug identifizierende Kodierung umfassen, dass die Haltebereiche symmetrisch entlang dem Umfang ausgebildet sind, dass die Kodierung durch die Farbe der Haltebereiche definiert ist, wobei der Kopf entsprechend dem Griff mit der gleichen Anzahl an Haltebereichen ausgestattet ist, die im verbundenen Zustand von Griff und Kopf mit den Haltebereichen des Griffs axial fluchten (siehe geltender Anspruch 1).

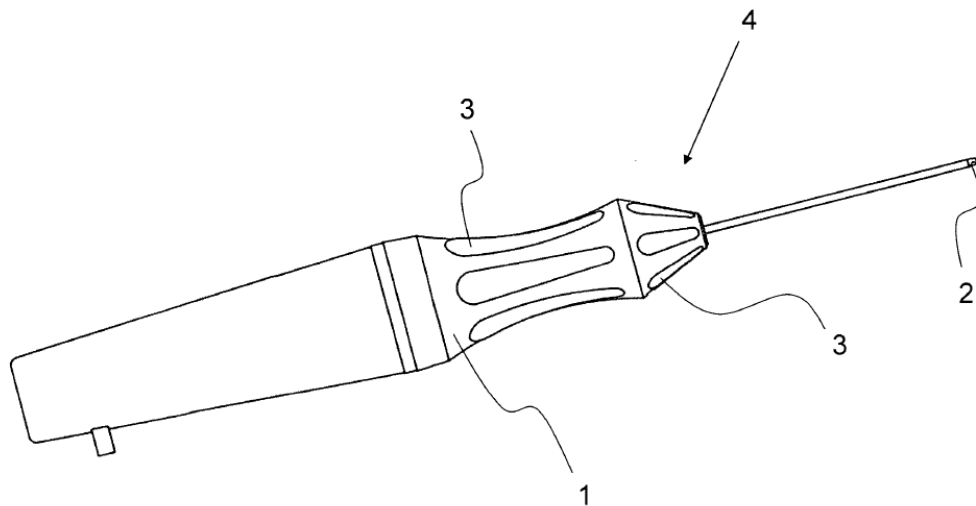


Fig. 1

Die Figur 1 gemäß Offenlegungsschrift zeigt in einer schematischen Ansicht ein Ausführungsbeispiel eines chirurgischen Handgeräts zur Anwendung in der Ophthalmologie, wobei das Handgerät einen Griff 1 zum Halten des Geräts und ein vom Griff 1 getragenes Werkzeug 2 umfasst. Am Griff 1 sind Haltebereiche 3 eingerichtet.

3. Als Fachmann ist ein berufserfahrener Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Schwerpunkt Medizintechnik anzusehen, der sich mit der Entwicklung und Fertigung von Werkzeuggriffen befasst und über mehrjährige Berufserfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von medizinischen Instrumenten verfügt, sozusagen ein „Werkzeugfachmann“. Dieser hat zudem jedenfalls einfache medizinische Grundkenntnisse erworben und steht bezüglich der spezifischen medizinischen Anwendungsprobleme mit dem zuständigen (Augen-)Arzt oder Chirurgen in engem Kontakt und zieht diesen bei der Entwicklung hinsichtlich der klinisch-medizinischen Fragestellungen zu Rate.

4. Die geltende Fassung des Patentanspruchs 1 ist auf einen in den Anmeldeunterlagen als mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbarten Gegenstand gerichtet und daher zulässig.

Die Merkmale **M1** bis **M7** des Patentanspruchs 1 ergeben sich aus den ursprünglichen Patentansprüchen 1, 2, 4, 13 und 15.

Auch das im Patentanspruch 1 weiter eingefügte Merkmal **M8**, wonach „der Kopf (4) entsprechend dem Griff (1) mit der gleichen Anzahl an Haltebereichen (3) ausgestattet ist, die im verbundenen Zustand von Griff (1) und Kopf (4) mit den Haltebereichen (3) des Griffs (1) axial fluchten“, ist in der Anmeldung als zur erfindungsgemäßen Lehre gehörend offenbart.

Der zuständige Fachmann entnimmt der Beschreibung, dass sich an den Griff ein das Werkzeug tragender, auswechselbarer Kopf anschließt, der mit entsprechenden Haltebereichen ausgestattet ist (vgl. ursprüngliche Beschreibung S. 3 Absatz 2). Die Haltebereiche auf dem Griff und dem das Werkzeug tragenden Kopf sind im Ausführungsbeispiel nach Figur 1 gezeigt. Dort ist dargestellt, dass sich auf dem Griff und dem Werkzeug-Kopf jeweils die gleiche Anzahl an Haltebereichen (3) befinden, wobei der Fachmann aus der perspektivischen Zeichnung ohne Weiteres mitliest, dass auch auf der nicht dargestellten Rückseite der Ausführungsform nach Figur 1 die Haltebereiche analog zur Vorderseite angeordnet sind. Die gezeigten Haltebereiche des Griffs und des Werkzeug-Kopfs fluchten axial. Damit ist auch Merkmal **M8** als zur Erfindung gehörend offenbart. Eine solche Ausgestaltung hat aus fachmännischer Sicht im Allgemeinen wie auch im Zusammenhang der Erfindung in erster Linie die Funktion, durch Ausrichten der Kennzeichnung den das Werkzeug tragenden Kopf bezüglich des Griffs korrekt zu orientieren.

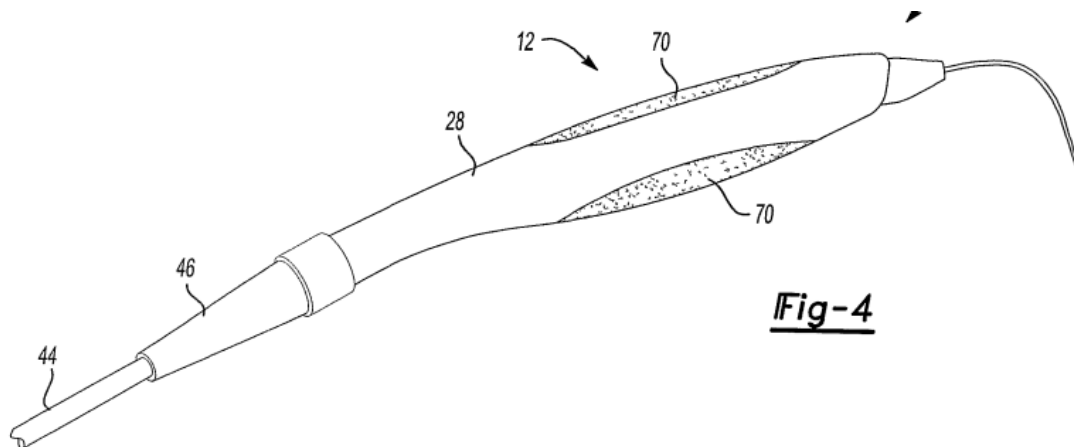
Dass die Beschreibung diesen Effekt nicht ausdrücklich erwähnt, ist unschädlich. Es reicht aus, dass das Merkmal **M8** nach der Gesamtoffenbarung der Anmeldung als mögliche Ausführungsform der Erfindung dargestellt ist (vgl. BGH, Urteil vom 18. Februar 2010 – Xa ZR 52/08 - - „Formteil“).

5. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns.

Ausgangslage für die Bemühungen des Fachmanns waren die bekannten ophthalmologische Handgeräte mit einem Griff und einem auswechselbaren Werkzeug-Kopf, wie sie auch in der Druckschrift **D4** dargestellt sind.

So entnimmt der Fachmann der Druckschrift **D4** ein universell einsetzbares Handstück bzw. einen Handgriff, welcher neben anderen Anwendungsmöglichkeiten auch für ophthalmologische Eingriffe (vgl. **D4** S. 3, Z. 31: „photocoagulation in ophthalmology related applications, optical sensing applications“) Anwendung finden kann (vgl. **D4** S. 3, Z. 22 bis 33). Der Handgriff wird nach der Druckschrift **D4** derart eingesetzt, dass Licht zur therapeutischen oder chirurgischen Anwendung von einer entfernt liegenden Lichtquelle über einen Lichtleiter durch den Handgriff an eine abnehmbare Spitze oder Nadel geleitet wird, welche sich an einem Gewebeort eines Patienten befindet (vgl. **D4** S. 2, Z. 3 bis 11, Fig. 1 ff.). Somit offenbart die Druckschrift **D4** ein ophthalmologisches Handgerät mit einem Griff zum Halten des Geräts und einem vom Griff getragenen Werkzeug (vgl. **D4** Fig. 1, Nadel 80, Griff 28) [= Merkmal **M1**], wobei der das Werkzeug tragende Kopf auswechselbar ist (vgl. **D4** S. 6 Z. 15-17: „According to yet another aspect of the present invention, the design of the hand piece can allow it to be used with reusable tips or with tips that are single use (disposable).“, Fig. 6) und sich an den Griff anschließt (vgl. **D4** Figuren) [= Merkmal **M4**].

Ferner weist der Griff gemäß der Druckschrift **D4** Haltebereiche auf (vgl. **D4** Fig. 4, „gripping surfaces 70“, S. 14, Z. 20 bis S. 15, Z. 6). Die Haltebereiche sind derart eingerichtet, dass sie eine sichere Griffigkeit des Handgriffs erlauben (vgl. **D4** S. 14, Z. 25 bis 27: „the hand piece can also be designed with sections that have surface finish or surface features that aid in providing a secure grip.“) [= Merkmal **M2**]. Beispielsweise können die Haltebereiche aus Silikonkautschuk (silicon rubber) gefertigt sein, um einen sicheren Griff zu ermöglichen (vgl. **D4** S. 14, Z. 29 bis 33). Der Fachmann weiß, dass Silikonkautschuk den Vorteil hat, rutschhemmend zu wirken [= Merkmal **M3**].



Weiterhin offenbart die Druckschrift **D4**, dass der Handgriff unterscheidbare bzw. unverwechselbare Muster mit kontrastierenden Farben/Farbtönen aufweisen kann, welche eine Erkennung des Werkzeugs („brand“) und der Behandlung („treatment“) unterstützen (vgl. **D4** S. 15, Z. 7 bis 14: „The design of the hand piece can, if desired, include a visual style that can be an important part of creating recognition for both the brand and the treatment by both the patient and the care provider.“). Damit weist das Handgerät eine das Werkzeug identifizierende Kodierung auf [= Merkmal **M5**], wobei die Kodierung auch mittels spezieller Farbgebung des Handgriffs erfolgen kann (vgl. **D4** S. 15 Z. 9-14: „...and/or distinctive patterns of contrasting paint or other material, distinctive patterns of surface relief and even sections that light up when in use in a distinctive fashion“) [= Merkmal **M7**, ohne Präzisierung auf Haltebereiche].

Die Farbgebung speziell der Haltebereiche, liegt für den Fachmann auf der Hand, da das rutschhemmende Material i. d. R. eine andere Farbe als der übrige Griff besitzt und der Fachmann mit der Wahl der Farbe des rutschhemmenden Materials die beiden Anforderungen (Kennzeichnung und Griffigkeit) in einem Arbeitsschritt erledigen kann [= Merkmal **M7**].

Die Druckschrift **D4** offenbart in Fig. 4 zwei gegenüberliegende Haltebereiche („gripping sections“ 70). Bereits aus der **D4** wird der Fachmann – insbesondere angeregt durch eine ergonomische Griffgestaltung (vgl. **D4** S. 14, Z. 22 ff.) – erkennen, dass es zweckmäßig ist, die Haltebereiche symmetrisch entlang dem Umfang zu gestalten [Merkmal **M6**].

Es ist in der Druckschrift **D4** jedoch nicht gezeigt, den Kopf entsprechend dem Griff mit der gleichen Anzahl an Haltebereichen auszustatten, wobei diese im verbundenen Zustand von Griff und Kopf mit den Haltebereichen des Griffs axial fluchten.

Aus der Druckschrift **D4** erhält der Fachmann auch keine Anregung, derartige Haltebereiche im Kopf auszubilden, da für das Handgerät nach der Druckschrift **D4** eine exakte Positionierung des Werkzeugkopfs nicht notwendig ist und darüber hinaus aufgrund des Verschlussmechanismus nach Fig. 6 auch nur eine Position möglich ist.

Auch die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften oder das allgemeine Fachwissen geben keine Anregung für die Ausbildung der Haltebereiche nach Merkmal **M8**.

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

5. Das Verfahren ist noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung 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 das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat. Diese Voraussetzungen liegen vor, wenn die Mängel, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, beseitigt wurden, danach aber eine neue Sachprüfung erforderlich ist. Die Anmeldung kann an das Patentamt zurückverwiesen werden, wenn die Patentfähigkeit des nunmehr Beanspruchten noch nicht Gegenstand der Prüfung war (vgl. Busse PatG, 6. Aufl. § 79 Rdn. 64 und 65; Schulte PatG, 8. Aufl. § 79 Rdn. 25 bis 27 – jeweils mit weiteren Hinweisen).

Dies ist vorliegend der Fall, da das neu hinzugefügte Merkmal einen neuen Aspekt der Erfindung betrifft, der bisher ersichtlich nicht Gegenstand der beanspruchten Vorrichtung war und die Prüfungsstelle diesen daher auch nicht recherchiert und dazu Stellung genommen hat.

Vorliegend ist nicht auszuschließen, dass bei einer Nachrecherche bezüglich der Haltebereiche auf dem Kopf und der Ausrichtung dieser Haltebereiche zur korrekten Verbindung des Kopfs und des Griffteils (Merkmal **M8**) des geltenden Patentanspruchs 1 noch entscheidungserheblicher Stand der Technik ermittelt wird, der einer Erteilung des angemeldeten Patents in dessen jetziger Fassung entgegensteht. Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des druckschriftlichen Standes der Technik zu allen Anspruchsmerkmalen ergehen kann, ist die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

III Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Dr. Häußler

Kopacek

Dr. Müller

Zimmerer

Pü