



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 27/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Dezember 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 035 360.7

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Strößner und der Richter Brandt, Dr. Friedrich und Dr. Himmelmann

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerde wird angeordnet.

Gründe

I.

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2009 035 360.7 und der Bezeichnung „Medizinisches Ausbildungsgerät“ wurde am 30. Juli 2009 mit englischsprachigen Unterlagen unter Inanspruchnahme der Prioritäten JP 2008-196023 vom 30. Juli 2008 und JP 2009-158567 vom 3. Juli 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Im Prüfungsverfahren hat die Prüfungsstelle für Klasse G09B den Stand der Technik gemäß den Druckschriften

- D1 WO 2008 / 023 464 A1 (von der Anmelderin genannt)
- D2 DE 11 2007 001 986 T5 (nachveröffentlichtes, deutschsprachiges Familienmitglied der D1 als deutsche Übersetzung der D1) und
- D3 JP 2007-185400 A (von der Anmelderin genannt)

berücksichtigt und die Anmeldung unter Ablehnung des Antrags auf Durchführung einer Anhörung mit der Begründung fehlender erfinderischer Tätigkeit bezüglich der Druckschrift D2 bzw. D1 zurückgewiesen. Ihre Entscheidung hat die Prüfungsstelle in einem auf den 24. September 2013 datierten Beschluss begründet, der in der elektronischen Akte des DPMA als PDF-Datei mit der Bezeichnung „Zurückweisungsbeschluss - Signiert“ und einer Signaturdatei „SIG-1“ zu finden ist.

Gegen diesen Beschluss, dem Vertreter der Anmelderin am 27. September 2013 zugestellt, richtet sich die am 25. Oktober 2013 beim DPMA eingegangene Beschwerde mit der zugehörigen Beschwerdebegründung vom 18. März 2014.

In der mündlichen Verhandlung am 10. Dezember 2015 ist dem Vertreter der Anmelderin zudem die Druckschrift

D4 US 2006/0229913 A1

als weiterer relevanter Stand der Technik überreicht worden.

Die Anmelderin beantragt:

1.

Den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G09B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. September 2013 aufzuheben;

2.a) Hauptantrag

Ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung „Medizinisches Ausbildungsgerät“, dem Anmeldetag 30. Juli 2009 unter Inanspruchnahme der Prioritäten JP 2008-196023 vom 30. Juli 2008 und JP 2009-158567 vom 3. Juli 2009 auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 16 gemäß Hauptantrag vom 29. Mai 2012, eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am 29. Mai 2012;
- Beschreibungsseiten 1 bis 51, eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am 6. Oktober 2009;
- 10 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 13, eingegangen im Deutschen Patent- und Markenamt am 6. Oktober 2009;

2.b) Hilfsantrag

Hilfsweise das unter 2.a) genannte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 16 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 10. Dezember 2015;
- die unter 2.a) genannten Beschreibungsseiten und Zeichnungen.

Die Anmelderin regt an, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet, mit einer Gliederung ergänzt, folgendermaßen:

"Medizinisches Ausbildungsgerät mit

- (a) einer Ausbildungsverlaufsinformations-Speichereinheit,
- (b) einer Auswertungseingabeeinheit,
- (c) einer Operationsausführungseinheit und
- (d) Ausbildungsauswertungsinformations-Speichereinheit, wobei
 - (a1) die Ausbildungsverlaufsinformations-Speichereinheit Verlaufsinformation zu einer Ausbildungssitzung speichert, wobei die Ausbildungssitzung unter einem voreingestellten medizinischen Ausbildungsszenario ausgeführt wurde, wobei das Ausbildungsszenario eine Mehrzahl vorbestimmter Aktionen und verbaler Kommunikationsvorgänge im Verlauf eines medizinischen Ausbildungsgangs in zeitlicher Abfolge aufweist;
 - (b1) die Auswertungseingabeeinheit zum Eingeben eines Auswertungsergebnisses durch eine Auswertungsperson für

entweder die Ausbildungssitzung oder die in der Ausbildungsverlaufsinformations-Speichereinheit gespeicherte Verlaufsinformation in Bezug auf einen vorbestimmten Auswertungspunkt für jeden einer Mehrzahl von vorbestimmten Sachverhalten geeignet ist, wobei jeder der Sachverhalte eine Auswertungseinheit ist und jede Aktion oder Folge von Aktionen aufweist, die durch einen Auszubildenden auf Basis des medizinischen Ausbildungsszenarios ausgeführt wurde;

- (c1) die Operationsausführungseinheit am durch die Auswertungseingabeeinheit eingegebenen Auswertungsergebnis eine Arithmetikoperation ausführt; und
- (d1) die Ausbildungsauswertungsinformations-Speichereinheit ein Ergebnis der Operationsausführungseinheit und das Auswertungsergebnis in Zuordnung zur Verlaufsinformation speichert.

Anspruch 1 des Hilfsantrags ergibt sich aus Anspruch 1 des Hauptantrags, indem vor den Begriff „Zuordnung“ in Merkmal (d1) die Präzisierung „zeitlicher“ eingefügt wird und nach dem Merkmal (d1) die folgenden Merkmale angefügt werden:

- (e) „und eine Anzeigeeinheit vorgesehen ist, zum Anzeigen von gespeicherten Verlaufsinformationen und gespeicherten Auswertungsergebnissen,
- (e1) wobei die auf der Anzeigeeinheit angezeigten Verlaufsinformationen und die angezeigten Auswertungsergebnisse derart einander zugeordnet sind, dass sie den gleichen Zeitpunkt einer während einer Ausbildungssitzung verstrichenen Ausbildungszeit betreffen.“

Hinsichtlich der abhängigen Ansprüche 2 bis 16 des Haupt- und Hilfsantrags wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die rechtzeitig eingelegte Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, aber unbegründet.

1. Die in der elektronischen Akte des DPMA als „Zurückweisungsbeschluss - Signiert“ bezeichnete PDF-Datei enthält, ebenso wie die Dokument-Anzeige in der Signatur-Datei, mehrere Beschlusstexte, so dass eine präzise Bestimmung der Urschrift ebenso wie die Zuordnung der Signatur problematisch sind. Da der Tenor und die Gründe der mehrfach vorhandenen Beschlusstexte jedoch übereinstimmen, ist der Inhalt der Entscheidung, die mit einer qualifizierten Signatur versehen werden sollte, zumindest bestimmbar (vgl. BPatG BIPMZ 2014, 355, 356 - Anordnung zur Erfassung von Berührungen auf einer Trägerplatte), weshalb der Senat keine Veranlassung sieht, das Verfahren nach § 79 Abs. 3 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

2. Die Beschwerde erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als nicht begründet, denn das medizinische Ausbildungsgerät der jeweiligen Patentansprüche 1 des Haupt- und Hilfsantrags werden dem Fachmann durch den Stand der Technik nach den Druckschriften D1 und D4 nahegelegt, so dass diese gemäß § 4 PatG wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig sind.

Bei dieser Sachlage kann die Neuheit der beanspruchten Gegenstände und die Zulässigkeit der geltenden Patentansprüche dahingestellt bleiben (vgl. BGH GRUR 1991, 120-122, insbesondere 121, II.1 - Elastische Bandage).

Der zuständige Fachmann ist hier als ein Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit Hochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von mittels Computern gesteuerten medizinischen Trainingsvorrichtungen zu definieren.

3. Die Anmeldung betrifft ein medizinisches Ausbildungsgerät mit einer Ausbildungsverlaufsinformations-Speichereinheit, einer Auswertungseingabeeinheit, einer Operationsausführungseinheit und einer Ausbildungsauswertungsinformations-Speichereinheit.

Zum Erlernen medizinischer Operationen stehen verschiedenste medizinische Ausbildungsgeräte zur Verfügung, wobei, nach den Ausführungen in der Beschreibungseinleitung der Anmeldung, aus der Druckschrift D1 ein medizinisches Ausbildungsgerät bekannt ist, das Prüfsignale prüft, die eine Untersuchungstabelle oder medizinische Instrumente betreffen, und aus diesen Prüfsignalen den Inhalt einer medizinischen Prozedur erfasst, um sie als Reaktion eines Modellpatienten, wie Bewegungen und/oder Gesichtsausdrücke, auszugeben. Das in der D1 offenbarte medizinische Ausbildungsgerät ermöglicht es einem Auszubildenden, das Verhalten eines Modellpatienten, wie Gesichtsausdrücke und/oder Bewegungen, im Verlauf einer Behandlung zu erfassen und einzuschätzen. Dazu verfügt das medizinische Ausbildungsgerät der D1 sowohl über eine Speichereinheit, die Prüfsignale speichert, welche die Zustände medizinischer Instrumente und die Situation während der Sprechstunde repräsentieren, als auch über eine Ausbildungsergebnis-Auswertungseinrichtung, die ein Auswertungsergebnis auf Grundlage von zuvor zur Auswertung abgespeicherten Kriterien ausgibt, wobei die Speichereinheit und die Ausbildungsergebnis-Auswertungseinrichtung eine Korrektur und Analyse einer medizinischen Prozedur erlauben. Als weiteres bekanntes Dokument offenbart die Druckschrift D3 nach den Erläuterungen in der Einleitung ein medizinisches Ausbildungsgerät mit einem Modell-Körperteil, an dem eine medizinische Prozedur in einer simulierten Einstellung ausgeführt wird, das ein weiches und durch eine auf das Zielkörperteil wirkende Kraft verformbares Material umfasst und eine Lichtschranke aufweist, die die Verformung des weichen Materials misst, wobei mittels einer Technikauswertungsvorrichtung unter Verwendung von durch Sensoren erhaltenen Messwerten einerseits und speziellen Auswertungs-funktionsparametern andererseits die Durchführung der medizinischen Prozedur verbessert werden kann.

Wenn jedoch eine medizinische Ausbildung unter einem medizinischen Ausbildungsszenario ausgeführt wird, bei dem Bewegungen und mündliche Kommunikationsabläufe im Verlauf einer Ausbildungssitzung in einer bestimmten zeitlichen Abfolge durchgeführt werden, erfolgt bei den in den Druckschriften D1 und D3 beschriebenen Vorrichtungen kein Abspeichern von Verlaufsdaten, wie sie durch die Handlungen des Auszubildenden oder Aufzeichnungen bzw. Speicherdaten des Ausbildungsgeräts erhalten werden können. Dies erschwert es, die Ausbildungssitzung später hinsichtlich einer korrekten Auswertung zu überprüfen, und die Auszubildenden können die Ausbildungsaufzeichnungen auch nicht dahingehend überprüfen, welcher Teil der Ausbildungssitzung ggf. zu verbessern ist, da den Ausbildungsaufzeichnungen wichtige und nützliche Informationen fehlen, *vgl. geltende Beschreibungsseiten 1 bis 3, 2. Absatz.*

Vor diesem Hintergrund liegt der Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein medizinisches Ausbildungsgerät zu schaffen, das einen Ausbildungsverlauf auf Grundlage eines medizinischen Ausbildungsszenarios aufzeichnen kann und eine dem Ausbildungsverlauf entsprechende Ausbildungsauswertung speichern kann, *vgl. geltende Beschreibungsseite 3, 3. Absatz.*

Gelöst wird diese Aufgabe durch die Ausbildungsgeräte der jeweiligen Ansprüche 1 nach Haupt- bzw. Hilfsantrag.

Das medizinische Ausbildungsgerät des Anspruchs 1 nach Hauptantrag zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Ausbildungsverlaufsdaten-Speichereinheit, eine Auswertungseingabeeinheit, eine Operationsausführungseinheit und eine Ausbildungsauswertungsinformation-Speichereinheit aufweist. Gemäß den Erläuterungen zu Fig. 2 und 3 der Anmeldung sind die Speichereinheiten typischerweise Bestandteil eines PCs, so dass der Fachmann darunter bspw. Festplatten oder DVD-Laufwerke versteht, die dem Speichern von Informationen zum Ausbildungsverlauf bzw. zur Ausbildungsauswertung dienen. Über die Auswertungseingabeeinheit ist es einer Auswertungsperson zudem möglich, Auswertungsergeb-

nisse einzugeben und zwar entweder hinsichtlich der Ausbildungssitzung oder hinsichtlich der gespeicherten Verlaufsinformation in Bezug auf einen vorbestimmten Auswertungspunkt einer Vielzahl von vorbestimmten Sachverhalten, wobei jeder dieser Sachverhalte eine Auswertungseinheit darstellt. Die Operationausführungseinheit ist in der Regel die Prozessoreinheit, d. h. die CPU des PCs, mit der weitergehende Berechnungen am durch die Auswertungseingabeinheit eingegebenen Auswertungsergebnis durchgeführt und bspw. statistische Auswertungen durchgeführt werden.

Die Lösung gemäß Hilfsantrag präzisiert die Lösung nach dem Hauptantrag dahingehend, dass die Ausbildungsauswertungsinformation dem Auswertungsergebnis zeitlich zugeordnet ist und dass zusätzlich eine Anzeigeeinheit vorgesehen ist, auf der gespeicherte Verlaufsinformationen und Auswertungsergebnisse angezeigt werden, die einander derart zugeordnet sind, dass sie den gleichen Zeitpunkt einer während einer Ausbildungssitzung verstrichenen Ausbildungszeit betreffen.

4. Die Gegenstände der Ansprüche 1 des Haupt- und Hilfsantrags beruhen gegenüber der Kombination der Druckschriften D2 (bzw. D1) und D4 auf keiner erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns (§ 4 PatG), so dass sie nicht patentfähig sind.

4a. Die Druckschrift D2, auf die im Folgenden als deutsche Übersetzung der vorveröffentlichten japanischsprachigen Druckschrift D1 Bezug genommen wird, offenbart in den Figuren 1, 2 und 19 sowie 25 bis 27 mit Bezugszeichenliste und Beschreibung in den Absätzen [0094] und [0095] zu Figur 1, [0106] bis [0118] sowie [0154] zu Figur 2, [0155] bis [0158] zu Figur 19, [0161] und [0162] zu den Figuren 26 und 27 sowie [0177] bis [0182] zu Figur 25, mit den Worten des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ein

medizinisches Ausbildungsgerät (vgl. Titel: „*Medizinische Trainingsvorrichtung*“) mit

- (a) einer Ausbildungsverlaufsinformations-Speichereinheit
(*Workstation 41, vgl. Fig. 1 sowie Speichereinrichtung E, vgl. Fig. 2 mit Abs. [0111]*),
- (c) einer Operationsausführungseinheit
(*Steuereinrichtung I bzw. CPU I, vgl. Fig. 2 mit Abs. [0106]*)

wobei

- (a1) die Ausbildungsverlaufsinformations-Speichereinheit Verlaufsinformation zu einer Ausbildungssitzung speichert, wobei die Ausbildungssitzung unter einem voreingestellten medizinischen Ausbildungsszenario ausgeführt wurde, wobei das Ausbildungsszenario eine Mehrzahl vorbestimmter Aktionen und verbaler Kommunikationsvorgänge im Verlauf eines medizinischen Ausbildungsgangs in zeitlicher Abfolge aufweist;
(*Abbildungskamera 64, Mikrofon 65, vgl. Fig. 1 mit Abs. [0103], [0109] und den letzten elf Zeilen von Abs. [0154], sowie Fig. 26, 27 mit Abs. [0161], [0162] und [0167]*).

Gemäß Fig. 2 und Abs. [0112] umfasst das medizinische Ausbildungsgerät der D2 auch eine Trainings- bzw. Untersuchungsergebnisauswerteeinrichtung F, die aber, wie in Abs. [0157] der D2 erläutert, die aufgenommenen Daten eigenständig auswertet. Zwar kann der Trainer nach den Ausführungen in Abs. [0156] die Tätigkeiten des Auszubildenden insoweit zusätzlich bewerten, als er bspw., wie in Abs. [0167] beschrieben, durch Drücken des Speicherknopfes 42h des in Fig. 26 dargestellten GUI entscheidet, ob die aufgezeichneten Daten gespeichert werden oder ob das Training wegen eines unbefriedigenden Trainingsergebnisses wiederholt werden muss. Es ist aber in Druckschrift D2 nicht explizit angegeben, dass eine solche Maßnahme mittels einer Auswertungseingabeeinheit einem bestimmten Ausbildungsabschnitt zugeordnet und vom Trainer zusätzlich bewertet werden kann.

Für den Fachmann ist offensichtlich, dass diese dem Ausbildungsgerät der D2 fehlende Möglichkeit, eine solche Wiederholungsmaßnahme zuzuordnen und doku-

mentieren bzw. bewerten zu können, ein großer Nachteil hinsichtlich der Akzeptanz des Bewertungsergebnisses durch die Auszubildenden ist. Denn dies erschwert die Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Bewertungen sowohl für andere Ausbilder als auch Auszubildende. Der Fachmann wird daher ausgehend von der Lehre der D2 bestrebt sein, dem Ausbilder eine derartige Bewertungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen und dabei aus der einschlägigen Druckschrift D4 eine Lösung für diese Aufgabe erhalten. So offenbart diese Druckschrift ein

System zum Auswerten der medizinischen Ausbildung mit

(The present invention generally relates to a method and system for providing timely performance evaluations to students or trainees, and more specifically relates to a method and system for use in health care training programs that serve to provide timely performance evaluations to health care practitioners including medical students and surgical residents / vgl. Abs. [0002])

(a) einer Ausbildungsverlaufsinformations-Speichereinheit

(vgl. Abs. [0048]: „In the method carried out utilizing this preferred system 10, and by way of example only, health care practitioners would undergo testing by computer simulation [...] with skill strengths and weaknesses of each practitioner being assessed for each task at a defined level (e.g., easy or medium level). As simulations are performed, metrics (i.e., pieces of raw data that indicate competency levels) are collected and stored. In regard to surgical simulations, metrics may include time, efficiency of motion, errors, economy of movements, and extent of tissue damage. The metrics are used to identify skill strengths and weaknesses, which would then be communicated, via communications link 20, to the computer(s) 14 and stored in the computer database 16, allowing the health care practitioner and his/her trained educators and other educators to access the results and tailor the clinical experience to the needs of the practitioner as identified by the one or more simulation tools or devices 18.”)

(b) einer Auswertungseingabeeinheit

(vgl. Fig. 2 und Abs. [0030]: „FIG. 2 illustrates a user interface screen display in the form of a resident evaluation form or questionnaire relating to laparoscopic skills assessment, which is suitable for use in the present invention;” // vgl. Anspruch 3, Merkmale (b) bis (e):

A computer-based method for providing timely operative skills or operative performance evaluations to surgical residents, which method comprises:

(a) providing at least one computer station operable by trained surgeons for inputting their evaluations of the operative performance of surgical residents and further operable by surgical residents, as well as, the trained surgeons and other educators, for viewing the inputted evaluations;

(b) further providing at least one computer and at least one computer database accessible by the computer(s) for storing information including the trained surgeon evaluations, wherein the computer comprises memory means and one or more computer programs stored therein suitable for the management and manipulation of the information that is directed into or out of the computer database and/or stored therein;

(c) arranging for surgical residents to perform surgical procedures on patients under a trained surgeon's direct supervision;

(d) evaluating each surgical resident's operative performance during each such surgical procedure and upon completion of each procedure, entering the trained surgeon's evaluation of the resident's operative performance at the computer station and storing the evaluation in the computer database such that the evaluation is accessible by the surgical resident;

(e) for each such surgical resident, generating and displaying reports showing the resident's performance trends over time; [...], “)

(c) einer Operationsausführungseinheit

(vgl. Fig. 8: Computer Station 12, Computer 14, Computer Database 16, Surgical Simulation Device 18, Communication link 20)

(d) und einer Ausbildungsauswertungsinformations-Speichereinheit

(vgl. obige Merkmale (b) („memory means“) und (d) des Anspruchs 3: „[...] storing the evaluation in the computer database such that the evaluation is accessible by the surgical resident;“),

wobei

(a1) die Ausbildungsverlaufsinformations-Speichereinheit Verlaufsinformation zu einer Ausbildungssitzung speichert, wobei die Ausbildungssitzung unter einem voreingestellten medizinischen Ausbildungsszenario ausgeführt wurde, wobei das Ausbildungsszenario eine Mehrzahl vorbestimmter Aktionen und verbaler Kommunikationsvorgänge im Verlauf eines medizinischen Ausbildungsgangs in zeitlicher Abfolge aufweist;

(vgl. obigen Abs. [0048])

(b1) die Auswertungseingabeeinheit zum Eingeben eines Auswertungsergebnisses durch eine Auswertungsperson für entweder die Ausbildungssitzung geeignet ist

(vgl. die in Fig. 2 dargestellte Eingabemaske zum Eintragen von Bewertungen, bei der das unterste Eingabefenster mit der Bezeichnung „Overall“ der Eingabe des Auswertungsergebnisses für die Ausbildungssitzung dient)

oder für die in der Ausbildungsverlaufsinformations-Speichereinheit gespeicherte Verlaufsinformation in Bezug auf einen vorbestimmten Auswertungspunkt für jeden einer Mehrzahl von vorbestimmten Sachverhalten geeignet ist, wobei jeder der Sachverhalte eine Auswertungseinheit ist und jede Aktion oder Folge von Aktionen aufweist, die durch einen Auszubildenden auf Basis des medizinischen Ausbildungsszenarios ausgeführt wurde;

(vgl. die in Fig. 2 dargestellte Eingabemaske zum Eintragen von Bewertungen, bei der das zweite Eingabefenster mit der Bezeichnung „Pre-Op“ der Eingabe von Auswertungsergebnissen dient, die das Verhalten des Auszubildenden vor der eigentlichen OP betreffen, und bei der das dritte Eingabefenster mit der Bezeichnung „OR-Skills“ der Eingabe von Auswertungsergebnissen dient, die das Verhalten des Auszubildenden während der eigentlichen OP betreffen, darunter auch sein Verhalten bei für die OP typischen Operationstätigkeiten)

- (c1) die Operationsausführungseinheit am durch die Auswertungseingabeeinheit eingegebenen Auswertungsergebnis eine Arithmetikoperation ausführt; und
(vgl. obiges Merkmal (e) des Anspruchs 3: „for each such surgical resident, generating and displaying reports showing the resident's performance trends over time; [...],“)
- (d1) die Ausbildungsauswertungsinformations-Speichereinheit ein Ergebnis der Operationsausführungseinheit und das Auswertungsergebnis in Zuordnung zur Verlaufsinformation speichert
(gemäß der in Fig. 2 dargestellten Eingabemaske betrifft das zweite Eingabefenster (Pre-Op) die Bewertung des Auszubildenden vor der OP, wohingegen das dritte Eingabefenster (OR Skills) die Bewertung des Auszubildenden während der OP betrifft. Die Auswertung wird somit in zeitlicher Zuordnung zur Verlaufsinformation gespeichert. Diese zeitliche Zuordnung kommt auch durch das Merkmal (d) des Anspruchs 3 zum Ausdruck, wonach die Evaluierung während des Trainings erfolgt.)

Angesichts der mit diesem System verbesserten Möglichkeit, die Bewertung einem bestimmten Ausbildungsabschnitt zuordnen zu können, überträgt der Fachmann das Bewertungssystem der D4 auf das medizinische Ausbildungsgerät der D2, indem er bspw. die in Fig. 26 der D2 gezeigte Benutzeroberfläche mit einem zusätzlichen Bewertungsfenster gemäß Fig. 2 der D4 versieht, so dass er ausgehend von der Druckschrift D2 und in Kenntnis der Lehre der Druckschrift D4 in naheliegender Weise ein medizinisches Ausbildungsgerät mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag erhält.

Das medizinische Ausbildungsgerät des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist daher wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

4b. Die Zusatzmerkmale (e) und (e1) des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag entnimmt der Fachmann ebenfalls den Druckschriften D1 und D4.

So weist das Ausbildungsgerät der Druckschrift D2 nach Fig. 1, Bezugszeichen 42, in Übereinstimmung mit Merkmal (e) des Anspruchs 1 einen Bildschirm auf, der naturgemäß zum Anzeigen von gespeicherten Verlaufsinformationen und gespeicherten Auswertungsergebnissen geeignet ist. Wie zudem bereits anhand des Merkmals (d1) von Anspruch 1 des Hauptantrags erläutert, ist bei dem Bewertungssystem der D4 das Auswertungsergebnis in zeitlicher Zuordnung zur Verlaufsinformation gespeichert, da gemäß Fig. 2 der D4 die Eingabemasken die Bewertung des Verhaltens des Auszubildenden vor der OP einerseits und während der OP andererseits betreffen. Somit ergibt sich bei der Kombination der in Fig. 26 der D2 gezeigten Benutzeroberfläche mit einem weiteren Bewertungsfenster entsprechend Fig. 2 der D4 auch die zusätzliche Beschränkung gemäß Merkmal (e1) des Anspruchs 1, wonach die auf der Anzeigeeinheit angezeigten Verlaufsinformationen und die angezeigten Auswertungsergebnisse derart einander zugeordnet sind, dass sie den gleichen Zeitpunkt einer während einer Ausbildungssitzung verstrichenen Ausbildungszeit betreffen. Denn die in Fig. 26 der D2 dargestellte Benutzeroberfläche zeigt in den Fenstern 42a und 42A die Verlaufsinformationen zur Ausbildungssitzung an, und mit den Fenstern der Bewertungsmaske nach Fig. 2 der D4 werden die Auswertungsergebnisse und die Verlaufsinformation einander insofern zeitlich zugeordnet, als mit ihnen das Verhalten des Auszubildenden vor oder während der OP bewertet wird, wobei während der OP einzelne Maßnahmen bewertet werden, so dass die jeweilige Zuordnung denselben Zeitpunkt einer während einer Ausbildungssitzung verstrichenen Ausbildungszeit betrifft.

Das Ausbildungsgerät nach Anspruch 1 des Hilfsantrags ergibt sich somit für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Druckschrift D2 i. V. m. der D4 und beruht folglich auf keiner erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns.

5. Es kann dahingestellt bleiben, ob die medizinischen Geräte der abhängigen Ansprüche nach Haupt- bzw. Hilfsantrag patentfähig sind, denn wegen der Antragsbindung im Patenterteilungsverfahren fallen mit dem Patentanspruch 1 auch

die selbständigen Patentansprüche und die mittelbar oder unmittelbar auf die selbständigen Patentansprüche rückbezogenen Unteransprüche (vgl. *BGH GRUR 2007, 862, 863 Tz. 18 - Informationsübermittlungsverfahren II m. w. N.*).

6. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

7. Die Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 PatG nach billigem Ermessen zurückzuzahlen.

Zum einen hätte die Prüfungsstelle bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung die von der Anmelderin beantragte Anhörung durchführen müssen, um die unterschiedlichen Ansichten im gegenseitigen direkten Austausch von Argumenten zu diskutieren. Denn bei einer solchen Diskussion ist jede Seite weit- aus mehr als im schriftlichen Verfahren gezwungen, ihre Sichtweise zu überden- ken und ggfs. Lücken in der eigenen Argumentation zu erkennen, weshalb eine Anhörung in der Regel zu einer auf dem Ergebnis der Diskussion aufbauenden tragfähigen abschließenden Verfahrensentscheidung führt, mit der eine Be- schwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr vermieden wird, vgl. Schulte PatG, 9. Auflage, § 73, Rdn. 131 und 132. Schon aus diesem Grund ist eine Anhö- rung grundsätzlich sachdienlich.

Im vorliegenden Fall ergeben sich aus den Sachumständen auch keine triftigen Anhaltspunkte dafür, dass eine weitere Diskussion der unterschiedlichen Stand- punkte lediglich zu einer Verfahrensverzögerung geführt hätte und demnach nicht sachdienlich gewesen wäre, was nach gefestigter Rechtsprechung des Bundes- patentgerichts ein hinreichender Grund für eine nur ausnahmsweise in Betracht kommende Ablehnung einer Anhörung hätte sein können (vgl. Schulte, PatG 9. Auflage, § 46 Rdn. 9ff. m. w. N., insb. BPatG v. 22.11.2007 – 17 W (pat) 36/05).

Denn die Anmelderin ist in ihren Erwiderungen vom 16. September 2011 und 29. Mai 2011 detailliert und sachbezogen auf die Einwände der Prüfungsstelle

eingegangen und hat insbesondere unter Bezugnahme auf die von der Prüfungsstelle als patenthindernden Stand der Technik angesehene Druckschrift D2 erläutert, warum sie den Gegenstand der Anmeldung für patentfähig hält. Dabei hat sie sich konkret mit der in der Druckschrift D2 gegebenen Lehre und den von der Prüfungsstelle vorgebrachten Argumenten auseinandergesetzt und dementsprechend die Ansprüche auch inhaltlich umformuliert. In beiden Erwiderungen hat die Anmelderin eine Anhörung beantragt und diesen Antrag auch begründet. Mithin lag eine hinreichende Grundlage für eine sachliche Diskussion in einer Anhörung vor. Das im Zurückweisungsbeschluss als Begründung für die Ablehnung der Anhörung vorgebrachte Argument, dass eine Anhörung im vorliegenden Fall nicht zu einem anderen Ergebnis bei der Prüfung der Anmeldung führen würde und somit nicht sachdienlich sei, findet somit jedenfalls in den Schriftsätzen der Anmelderin und der Prüfungsstelle keine Stütze. Bei dieser Sachlage war die Beschwerdegebühr aus Gründen der Billigkeit zurückzuzahlen, zumal aufgrund der vorgenannten Umstände des konkreten Einzelfalls auch davon ausgegangen werden kann, dass der vorgenannte Verfahrensfehler der Prüfungsstelle für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich

1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. dass 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. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist **innerhalb eines Monats** nach Zustellung des Beschlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des BGH, www.bundesgerichtshof.de/erv.html. Das elektronische Dokument ist mit einer prüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer prüfbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen. Die Eignungsvoraussetzungen für eine Prüfung und für die Formate des elektronischen Dokuments werden auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.

Dr. Strößner

Brandt

Dr. Friedrich

Dr. Himmelmann

prä