



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 52/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. April 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 39 615

...

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Phys. Dr. M. Müller

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. März 2005 aufgehoben.

Das Patent DE 196 39 615 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Bezeichnung: Reflektorenreferenzierungssystem für chirurgische und medizinische Instrumente

Patentansprüche 1 bis 6, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 10. April 2008

Beschreibung, Spalten 1 bis 15, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 10. April 2008

3 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 10, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 10. April 2008

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Auf die am 26. September 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent 196 39 615 mit der Bezeichnung "Reflektorenreferenzierungssystem für chirurgische und medizinische Instrumente, sowie Markersystem für neurochirurgisch zu behandelnde Körperpartien" erteilt worden. Gegen das am 14. Oktober 1999 veröffentlichte Patent ist von zwei Einsprechenden jeweils am 14. Januar 2000 Einspruch erhoben worden.

Die Einsprechenden haben gegenüber dem erteilten Patent mangelnde Patentfähigkeit geltend gemacht und hierzu folgende Druckschriften, u. a. für behauptete offenkundige Vorbenutzungen, angeführt:

- R1** WO 94/23647 A1
- R2** WO 95/07055 A1
- R3** US 5 446 548 A
- R4** Karlsson D., "Kinematic Gait Analysis Using the MacReflex System", Biomech. Sem., Vol. 7 (1993), S. 52 bis 58
- R5** US 5 389 101 A
- R6** DE 296 00 990 U1
- R7** US 5 394 457 A

- R8** DE 41 34 481 A1
- R9** US 5 197 476 A
- R10** Anlagenkonvolut mit einem Prospekt "Neuronavigation: BrainLAB VectorVision" mit weiteren Begleitschreiben und Kostenaufstellungen
- R11** Hartmut K. et al, "BrainLab VectorVision Neuronavigation System: Technology and Clinical Experiences in 131 Cases", in Neurosurgery, Vol. 44, No. 1, January 1999, S. 97 bis 105
- R12** L. Zamorano et al, "Computer-Assisted Neurosurgery System: Wayne state University Hardware and Software Configuration" in Computerized Medical Imaging and Graphics, Vol. 18, No. 4, 1994, S. 257, 266 bis 268
- E1** EP 0 560 331 A1
- E2** Tagungsband, Medizinische Physik 1996, 11.-14. September 1996 Graz, S. 271 bis 274
- E3** Prospekt "The BrainLAB Neuronavigation System", ohne Datum.

Die Patentabteilung 35 hat das Streitpatent nach Prüfung der für zulässig angesehenen Einsprüche mangels Patentfähigkeit mit Beschluss vom 16. März 2005 widerrufen.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie verteidigt das angegriffene Patent auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung neu eingereichten Patentansprüche 1 bis 6.

Der mit Gliederungspunkten versehene verteidigte Patentanspruch 1 lautet:

- M1** Reflektorenreferenzierungssystem für chirurgische oder medizinische Instrumente (20, 30) und Behandlungsapparaturen
- M2** mit mindestens zwei Kameras (14) und
- M3** einer mit den Kameras (14) verbundenen Rechneinheit (11)
- M4** mit einer Grafik-Bildschirmausgabe (12),
gekennzeichnet durch
- M5** eine Strahlungsquelle für Infrarotstrahlung (14) und
- M6** eine Reflektorengruppe mit mindestens zwei Reflektoren (21, 22) für diese Infrarotstrahlung,
- M7** wobei die Reflektoren in einer nur für diese Reflektorengruppe charakteristischen Anordnung an den Instrumenten (20, 30) bzw. Behandlungsapparaturen angebracht sind,
- M8** und das System ferner einen dreiarmligen Referenzadapter (50) mit einem Befestigungsfuß umfasst, der ebenfalls drei in besonderer charakteristischer Anordnung befestigbare Reflektoren (54, 55, 56) an jedem Armende aufweist,
- M9** wobei der Fuß an seinem Ende mit einer sich an die jeweilige Befestigungsstelle flexibel anpassenden Klammer versehen ist, und
- M10** wobei der Referenzadapter vorzugsweise am Ausgangspunkt der drei Arme (51, 52, 53) eine konisch zusammenlaufende Trichtermulde mit einem zentrischen Kalibrierungspunkt (57) für die Spitzen der chirurgischen Instrumente (20, 30) aufweist.

Wegen der Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Anlage zum Protokoll über die mündliche Verhandlung vom 10. April 2008 Bezug genommen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. März 2005 aufzuheben und das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit den Patentansprüchen 1 bis 6, der Beschreibung Sp. 1 bis 15 und der Zeichnung, Fig. 1 bis 10, jeweils überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 10. April 2008.

Die Einsprechende I beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass das Patent auch in der nunmehr verteidigten Fassung nicht patentfähig sei.

Die Einsprechende II ist zur mündlichen Verhandlung, wie angekündigt, nicht erschienen.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin ist insoweit begründet, als sie zur beschränkten Aufrechterhaltung des Patents im Umfang der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen führt.

1.) Die seitens des Senats von Amts wegen vorzunehmende Überprüfung der Einspruchsvorbringen hat ergeben, dass die Einsprüche zulässigerweise erhoben worden sind. Denn die auf mangelnde Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstandes gestützten Einsprüche sind innerhalb der gesetzlichen Einspruchsfrist im Sinne des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG ausreichend substantiiert worden. Die Zulässigkeit der Einsprüche ist von der Patentinhaberin im Übrigen nicht bestritten worden.

2.) Die Erfindung befasst sich mit einem Reflektorenreferenzierungssystem für chirurgische oder medizinische Instrumente und Behandlungsapparaturen.

Gemäß der Patentschrift besteht die Aufgabe der Erfindung sinngemäß darin, mittels eines Reflektorenreferenzierungssystems die Lokalisation von chirurgischen Instrumenten und Behandlungsapparaten sowie die Referenzierung der Patienten-anatomie und die Behandlungstätigkeit wesentlich zu erleichtern und positionsgenauer zu ermöglichen (siehe Spalte 3, Zeilen 37 bis 44).

3.) Mit den neu eingereichten Ansprüchen hat die Patentinhaberin das Patent durch die Aufnahme weiterer Merkmale in Patentanspruch 1 in zulässiger Weise beschränkt. Der nunmehr beanspruchte Gegenstand findet seine Stütze in den erteilten Patentansprüchen. Für den hier zuständigen Fachmann - einen Diplom-Physiker mit entsprechenden Erfahrungen mit medizinischen Navigationssystemen - ist es aufgrund der ursprünglichen Offenbarung ohne Weiteres erkennbar, dass auch der eingeschränkte Gegenstand von vornherein vom Schutzbegehren umfasst sein sollte: Der neue Patentanspruch 1 enthält die Merkmale der erteilten Ansprüche 1, 7 und 8. Die auf ihn rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 6 entsprechen den Unteransprüchen 2 bis 6 im erteilten Patent, dessen Ansprüche 1 bis 8 in den Ansprüchen 1 bis 7 der ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart sind.

4.) Der - zweifelsohne gewerblich anwendbare - Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist im Hinblick auf den genannten Stand der Technik neu und er beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Nächstkommender Stand der Technik ist die Druckschrift **R5**. Aus ihr ist unstreitig ein Reflektorenreferenzierungssystem mit den Merkmalen **M1** bis **M4** und **M6** bekannt (siehe insbesondere die Fig. 2 mit zugehöriger Beschreibung). Aus der Druckschrift **R5** ist es ebenfalls bekannt, eine aus einer Platte 314 mit Stangen 360 und Kugeln 361 bis 368 bestehende Bezugsstruktur 300 (siehe Fig. 3A) zur Ermittlung eines Arbeitsraum-Koordinatensystems zu verwenden (siehe Spalte 6, Zeilen 27 bis 44) und chirurgische Instrumente mit Bezugsmarken zu versehen, um ihre Position in diesem Koordinatensystem bestimmen zu können (siehe Spalte 7, Zeilen 56 bis 68).

Ein dreiarmer Referenzadapter gemäß den Merkmalsgruppen **M8** bis **M10**, der einen Befestigungsfuß umfasst, der drei in besonderer charakteristischer Anordnung befestigbare Reflektoren an jedem Armende aufweist, wobei der Fuß an seinem Ende mit einer sich an die jeweilige Befestigungsstelle flexibel anpassenden Klammer versehen ist, und der eine konisch zusammenlaufende Trichtermulde mit einem zentralen Kalibrierungspunkt für die Spitzen der chirurgischen Instrumente aufweist, ist aus der Druckschrift **R5** nicht bekannt und daher für den Fachmann nicht nahe gelegt.

Da die weiteren Druckschriften **R1** bis **R4**, **R6** bis **R9**, **R12**, **E1** und **E2** und die zum Beleg einer offenkundigen Vorbenutzung eines dem ursprünglich patentierten Gegenstand entsprechenden Reflektorenreferenzierungssystems vorgelegten Prospekte gemäß den Druckschriften **R10** und **E3** dem Fachmann ebenfalls keinen Referenzadapter gemäß den Merkmalsgruppen **M8** bis **M10** offenbaren und dementsprechend nicht nahe legen, können diese Druckschriften weder einzeln noch in einer Zusammenschau mit der Druckschrift **R5** den Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nahe legen.

Dafür, dass ein derartiger Referenzadapter der Öffentlichkeit bereits vor dem Anmeldetag, dem 26. September 1996, zugänglich gemacht worden ist, haben sich keine hinreichenden Anhaltspunkte ergeben. Zwar offenbart die Druckschrift **R11** in Fig. 3 bis 5 in Verbindung mit der Beschreibung S. 98, re. Spalte, einen entsprechenden Referenzadapter. Diese Druckschrift wurde aber erst im Januar 1999 und damit mehr als zwei Jahre nach dem Anmeldetag veröffentlicht und zählt daher nicht zum Stand der Technik. Zwar ist in der Druckschrift **R11** im Abschnitt "PATIENTS" (a. a. O., S. 100) ausgeführt, dass schon vor der Anmeldung des Patents, nämlich ab Mai 1996 bis Oktober 1997 bei 131 Patienten chirurgischen Eingriffen vorgenommen worden sind, bei denen das "BrainLab VectorVision Neuronavigation System" benutzt wurde. Diesem Hinweis lässt sich aber nicht entnehmen, dass bereits ab Mai 1996 bis zum Anmeldetag der im Abschnitt "Adapters with reflective marker spheres" beschriebene patentgemäß aufgebaute "Mayfield adapter" zum Einsatz gekommen ist. Denn sowohl die Software als auch die Hardware des Systems wurden während des 18-monatigen Einsatzes verbessert (a. a. O., S. 100, Abschnitt "RESULTS"). Aus der Druckschrift geht nicht hervor, zu welchem konkreten Zeitpunkt welche Veränderung vorgenommen worden ist, insbesondere nicht, ab wann der in **R11** im Gegensatz zur **R10** bzw. **E3** genau beschriebene Referenzadapter verwendet wurde. Die Einsprechende I konnte in der mündlichen Verhandlung hierzu nicht näher vortragen, insbesondere keine Zeugen benennen. Sie hat den Einwand der offenkundigen Vorbenutzung hinsichtlich des eingeschränkt verteidigten Patents insofern nicht aufrecht erhalten. Anhaltspunkte, die weitere Ermittlungen des Senats in dieser Richtung möglich und erforderlich machen (§ 87 Abs. 1 PatG), sind nicht ersichtlich.

5.) Die Unteransprüche und die weiteren Unterlagen haben ebenfalls Bestand, da insoweit keine Einspruchsgründe ersichtlich sind.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Dr. Müller

Pü