



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 62/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. April 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 16 991.1-35

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart

beschlossen:

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

Gründe

I

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 103 16 991.1-35 wurde am 11. April 2003 unter der Bezeichnung „Osteotom sowie chirurgisches Instrument zur Osteotomie“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 2. Dezember 2004.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat die Anmeldung mit Beschluss vom 23. Mai 2005 mangels Patentfähigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Der Anmelder verfolgt sein Patentbegehren mit neuen, am 14. April 2008 eingereichten Patentansprüchen 1 bis 16 weiter.

Der danach geltende Patentanspruch 1 lautet:

Osteotom mit einem an einen Handgriff angesetzten oder ansetzbaren Meißel zum Vorbereiten formschlüssiger Osteosynthesen der mit einem Meißelfuß und einer Meißelklinge mit Meißelschneide ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,

das die Meißelklinge (3) in an sich bekannter Weise eine gerade, V-förmige oder bogenförmige Meißelschneide aufweist, die versehen ist mit einer, vorteilhaft mit mehreren sich in Längsrichtung der Meißelklinge (3) erstreckende Nut/Nuten, deren damit erzeugte Schnitt an dem einen Knochenende zumindest eine Nut und an dem anderen Knochenende eine Anformung mit schwalbenschwanz- oder OMEGA-förmigen Querschnitt erzeugt, so dass diese mit Formschluss und in Längserstreckung des Knochens fixiert ineinander setzbar sind.

Der nebengeordnete Patentanspruch 2 (Merkmalsgliederung hinzugefügt) lautet:

- M1 Osteotom
- M2 mit einem an einen Handgriff
- M3 angesetzten oder ansetzbaren Meißel zum Vorbereiten formschlüssiger Osteosynthesen
- M4 der mit einem Meißelfuß und
- M5 einer Meißelklinge
- M6 mit Meißelschneide ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet,
- M7 dass die Meißelklinge (3) zumindest eine von der Meißelschneide gebildete Stanze mit rechteckförmigen, einfach- oder doppeltrapezförmigen oder einen oval- oder kreisförmig abgerundeten Querschnitt aufweist,
- M8 deren damit erzeugte Schnitt an dem einen Knochenende eine Anformung an dem anderen Knochenende eine entsprechende Ausnehmung erzeugt, so dass diese mit Formschluss und in Längserstreckung des Knochens fixiert ineinander setzbar sind.

Wegen der weiteren Patentansprüche 3 bis 16 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der Anmelder beantragt sinngemäß gemäß den Beschwerdeschriftsätzen vom 14. Juli 2005 und 14. April 2008,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den neu eingereichten Ansprüchen 1 bis 16 vom 14. April 2008 zu erteilen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der Anmelder ist, wie schriftlich angekündigt, zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Vom Senat wurde in der mündlichen Verhandlung noch folgende Druckschrift in das Verfahren eingeführt:

D8 US 5 722 977.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. Patentanspruch 2 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.

Trotz der Zurückweisung der Beschwerde war die Beschwerdegebühr zurückzubezahlen, da die Prüfungsstelle dem Anmelder das Recht, sich zu äußern, verfahrensfehlerhaft abgeschnitten hat, § 80 Abs. 3 PatG.

1. Unzulässige Erweiterung

Die Erfindung betrifft Osteotome, d. h. in der Chirurgie verwendete Knochenmeißel, wie sie u. a. in der Hand- oder Fußchirurgie z. B. bei der Beseitigung von Fehlstellungen von Knochen zum Einsatz kommen. Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, einen derartigen Meißel so weiterzubilden, dass die damit gebildete Trennfuge ein Zusammenfügen der Knochenteile in im Wesentlichen gegeneinander fixierter Lage bei vergrößerter Anlagefläche ermöglicht. Ferner soll der Meißel in ein Osteotom eingesetzt ein einhändiges Halten des Instruments während der Operation erlauben (Offenlegungsschrift, Absatz [0003]).

Das zur Lösung dieser Aufgabenstellung im Patentanspruch 2 beanspruchte Osteotom beinhaltet in der Merkmalsgruppe M8 eine unzulässige Erweiterung.

Gemäß § 38 S. 1 PatG sind Änderungen einer Anmeldung nach Stellung des Prüfungsantrags nur dann zulässig, wenn sie den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern. Der Gegenstand der Anmeldung wird dabei durch den Offenbarungsgehalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen festgelegt. Nur insoweit verdient der Anmelder ein Patent mit dem Zeitrang des Anmeldetags (vgl. Kraßer, Patentrecht 5. Aufl. 2004, 560). Als Inhalt der Anmeldeunterlagen ist alles anzusehen, was sich aus der Sicht des Fachmanns ohne weiteres aus der Gesamtheit der Unterlagen erschließt (vgl. BGH GRUR 2006, 316 ff. - Koksofentür), also was er ihnen ohne weiteres Nachdenken und ohne nähere Überlegungen als zur Erfindung gehörend entnehmen kann (vgl. Busse-Keukenschrijver, PatG 6. Aufl. 2003, § 38 Rn. 18 m. w. N.).

Nach diesen Grundsätzen konnte der hier angesprochene Fachmann, ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik, den Anmeldeunterlagen nicht entnehmen, dass ein Osteotom, bei dem die Merkmalsgruppe M8 verwirklicht ist, von der ursprünglich angemeldeten Erfindung umfasst sein sollte.

Das Osteotom gemäß Patentanspruch 2 beansprucht eine Meißelschneide, die gemäß Merkmalsgruppe M7 eine Stanze bildet, die verschiedene Formen aufweisen kann, z.B. einen rechteckförmigen Querschnitt. Diese Ausführungsform des Osteotoms wird in den ursprünglichen Unterlagen lediglich in den Fig. 15 bis 17 gezeigt und im Abschnitt [0035] beschrieben sowie im Patentanspruch 3 beansprucht. Danach können mit der Stanze aus einem Knochen Knochenstücke ausgemeißelt werden, wobei die ausgemeißelten „Knochensäulchen“ wiederum zwischen den Knochenenden eingebracht werden können (siehe Absatz [0035]).

Mit der Stanze nach Patentanspruch 2 gemäß Merkmalsgruppe M8 eine Anformung an einem Knochenende und eine entsprechende Ausnehmung am anderen Knochenende zu erzeugen, so dass diese mit Formschluss und in Längserstreckung des Knochens fixiert ineinander setzbar sind, ist in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart. Entsprechende Ausnehmungen und Anformungen zu erzeugen ist lediglich in Zusammenhang mit dem im Anspruch 1 beanspruchten Osteotom offenbart, mit dem ein Meißel mit einer geraden, V-förmigen oder bogenförmigen Meißelschneide mit Nuten beansprucht wird. Verschiedene mögliche Formen solcher Nuten, die zwangsläufig in den Knochenenden entsprechende Anformungen und Ausnehmungen erzeugen, sind in der Beschreibung lediglich in den Figuren 2 bis 14 offenbart. Die in Merkmalsgruppe M8 des Anspruchs 2 beanspruchten Schnittformen sind somit ursprünglich lediglich in Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel gemäß Anspruch 1 offenbart.

Somit enthält der Gegenstand des Patentanspruchs 1 eine unzulässige Erweiterung der Anmeldung (§ 38 PatG).

Darüber hinaus genügt Patentanspruch 2 nicht den Anforderungen des § 34 Abs. 4 PatG, da mit den in der Merkmalsgruppe M7 beanspruchten Stanzformen im Widerspruch zur Merkmalsgruppe M8 die dort beanspruchten formschlüssigen Anformungen und Ausnehmungen nicht erzeugt werden können.

Ein Osteotom mit den widerspruchsfreien Merkmalen der Merkmalsgruppen M1 bis M7 mit einer Meißelschneide in Form einer rechteckförmigen Stanze wäre außerdem neuheitsschädlich aus der Druckschrift D8 bekannt (siehe insbesondere die Fig. 7 und die Beschreibung Spalte 7, Zeilen 3 bis 24).

Da über die Anmeldung nur als Ganzes entschieden werden kann (BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informationsübermittlungsverfahren II, Rn. 18), fallen mit dem Patentanspruch 2 auch die weiteren Patentansprüche 1 und 3 bis 16.

Dass der Anmelder an der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2008 entsprechend seiner Ankündigung im Schriftsatz vom 14. April 2008 nicht teilgenommen hat, steht einer für ihn nachteiligen Entscheidung unter dem Gesichtspunkt der Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht entgegen, nachdem er in der Ladung vom 18. Februar 2008 ausdrücklich darauf hingewiesen worden war, dass bei seinem Ausbleiben auch ohne ihn verhandelt und entschieden werden kann (§ 89 Abs. 2 PatG). Der Anmelder war ordnungsgemäß geladen worden. Damit hatte er Kenntnis vom Termin und hätte Gelegenheit gehabt, sich zu äußern, insbesondere die oben dargelegten Mängel zu beseitigen (h. M., vgl. Benkard, PatG 10. Aufl. 2006, § 93 Rn. 7; Schulte PatG 7. Aufl. 2004, Einl. Rn. 233, 234; BPatGE 48, 86 - Zahnrad-Getriebe).

2. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Demgegenüber hatte der Anmelder im patentamtlichen Prüfungsverfahren die Möglichkeit sich zu äußern, nicht im rechtsstaatlich ausreichendem Maße, weshalb die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG ist dann veranlasst, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und da-

mit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätte vermieden werden können.

Die Verletzung des Rechts auf Äußerung („rechtliches Gehör“) rechtfertigt als wesentlicher Verfahrensfehler die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (siehe Busse a. a. O. § 80, Rdn. 102). Mit Eingabe vom 25. Juni 2004 hatte der Anmelder neue Patentansprüche 1 bis 22 eingereicht, wobei der Anspruch 1 gegenüber den ursprünglich eingereichten Ansprüchen durch die Aufnahme des Merkmals, dass der Meißel eine sich in Längsrichtung des Meißels erstreckende Nut aufweist, „deren damit erzeugte Schnitte an dem einen Knochenende zumindest eine Nut bildet, in die zum formschlüssigen Zusammenfügen der Knochenenden eine Anformung des anderen Knochenendes einsetzbar ist“ geändert wurde. Der Anspruch 1 wurde daher wesentlich verändert. Mit dem Zurückweisungsbeschluss vom 23. Mai 2005 wurde die Anmeldung mit diesen neuen Ansprüchen zurückgewiesen, ohne dass sich die Prüfungsstelle davor zu diesen geäußert hatte. Im Zurückweisungsbeschluss wurde zudem erstmals mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Druckschrift D1 argumentiert, während im Erstbescheid lediglich „Unklarheiten“ moniert wurden und ausgeführt wurde, dass die Patentansprüche „voraussichtlich auch in einer klargestellten Fassung nicht gewährbar seien“. Durch einen weiteren Bescheid oder eine Anhörung wäre die Zurückweisung möglicherweise vermeidbar gewesen. Dem widerspricht auch nicht die letztendliche Zurückweisung der Beschwerde vor dem Bundespatentgericht, da der Anmelder durch das Nichterscheinen in der mündlichen Verhandlung selbst auf

seinen Anspruch auf rechtliches Gehör und die Mitarbeit an der Formulierung von eventuell gewährbaren Ansprüchen verzichtet hat. Daraus können aber keine negativen Schlüsse hinsichtlich einer Kooperation im Verfahren vor dem DPMA gezogen werden.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Bernhart

Pr