



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 39/08

Verkündet am
2. November 2010

(AktENZEICHEN)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 044 783.2-35

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 2. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Phys. Dr. Müller

beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Februar 2008 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 bis 10 zurückverwiesen.

Gründe

I

Die Patentanmeldung wurde am 22. September 2006 unter der Bezeichnung "Verfahren zur Aufnahme von Bildern eines bestimmaren Bereichs eines Untersuchungsobjekts mittels einer Computertomographieeinrichtung" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 3. April 2008. Anmelder waren die S... AG sowie die F...-A...-Universität in E...-N..., als Zustellungsbevollmächtigte war die S... AG benannt worden.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat die Anmeldung mit Beschluss vom 11. Februar 2008 zurückgewiesen, da der geltende Anspruch 1 mangels gewerblicher Anwendbarkeit seines Gegenstandes gemäß § 1 und § 5 Abs. 1 PatG nicht gewährbar sei. Der Beschluss wurde am 21. April 2008 im Abhofach der S... AG niedergelegt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die von der S... AG am 30. April 2008 eingelegte Beschwerde; im Betreff des Beschwerdeschriftsatzes sind beide Anmelder aufgeführt. Ebenfalls am 30. April 2008 hat die S... AG eine Beschwerdegebühr in Höhe von 200,-- € entrichtet. Am 30. Oktober 2008 ist die Anmeldung auf die S... AG als alleinige Anmelderin umgeschrieben worden; sie hat am 15. Oktober 2010 eine weitere Beschwerdegebühr einbezahlt.

Die Anmelderin verfolgt ihre Patentanmeldung auf der Grundlage eines in der mündlichen Verhandlung neu formulierten, nachfolgend nach Merkmalen gegliedert wiedergegebenen Patentanspruchs 1 weiter, der sich vom zurückgewiesenen Anspruch 1 durch die Aufnahme des Merkmals **M5** unterscheidet:

- M1** Verfahren zur Aufnahme von Bildern eines bestimmaren Bereichs eines Untersuchungsobjekts (14) mittels einer Röntgendiagnostikeinrichtung zur Erstellung von Computertomographie-Aufnahmen (1) umfassend eine Bildaufnahmeeinrichtung (2) umfassend wenigstens eine Strahlungsquelle (3) und wenigstens einen Strahlungsdetektor (4) zur rotierenden Aufnahme von einzelnen Bildern, anhand derer ein ausgebbares Bild erstellt wird, umfassend folgende Schritte:
- M2** - Aufnahme von Bildern des gesamten Untersuchungsbereichs durch Rotation der Bildaufnahmeeinrichtung (2) um ein erstes Isozentrum (I_1) mit einem ersten Messfeld, einer ersten Auflösung und einer ersten Dosis, und Erzeugung eines Übersichtsbildes (13) des Untersuchungsobjekts (14),
- M3** - Bestimmung des Bereichs (15) im Untersuchungsobjekt (14) anhand des Übersichtsbildes (13) und Bestimmung der Lage eines zweiten Isozentrums (I_2) in Abhängigkeit von der Lage und/oder Geometrie des Bereichs (15) und
- M4** - automatische Positionierung der Bildaufnahmeeinrichtung (2) bezüglich des zweiten Isozentrums bei positionsfest

auf einer Patientenliege liegendem Untersuchungsobjekt und Aufnahme von Bildern des Bereichs (15) durch Rotation der Bildaufnahmeeinrichtung (2) um das zweite Isozentrum (I_2) mit einem in Abhängigkeit der Geometrie des Bereichs (15) automatisch bestimmten verkleinerten zweiten Messfeld, einer höheren zweiten Auflösung und einer zweiten Dosis, und Erzeugung und Ausgabe eines den Bereich (15) hochaufgelöst darstellenden Bereichsbilds (22),

M5 wobei ein Strahlungsdetektor (4) mit im Bereich der Detektormitte höherer Pixelzahl als in daran anschließenden Bereichen verwendet wird.

Im Verfahren sind folgende Druckschriften:

- D1** US 2003/0076920 A1
- D2** US 2006/0198499 A1
- D3** DE 199 58 864 A1 und
- D4** EP 0 220 501 B1.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. Februar 2008 aufzuheben und das Patent DE 10 2006 044 783 zu erteilen mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 10, im Übrigen mit der Beschreibung und der Zeichnung gemäß Offenlegungsschrift.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 73 Abs. 1, Abs. 2 PatG.

§ 6 Abs. 2 PatKostG steht dem nicht entgegen. Zwar wurde ausweislich des Beschwerdeschriftsatzes die Beschwerde für beide damaligen Anmelder eingelegt, aber entgegen der Anlage zu § 2 PatKostG B (1) nur eine Beschwerdegebühr nach Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses bezahlt. Dies schadet aber vorliegend nicht, da die Beschwerdefrist und damit auch die Frist für die Einzahlung der Beschwerdegebühr nicht in Lauf gesetzt worden ist. Denn dafür hätte es einer ordnungsgemäßen Zustellung des Beschlusses bedurft, woran es hier fehlt. Dementsprechend konnte die Beschwerdegebühr für die im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung noch am Verfahren beteiligte F...-A...-Universität in E...-

N... noch wie geschehen im Laufe des Beschwerdeverfahrens nachbezahlt werden.

Nach § 47 Abs. 1 S. 1 PatG sind Beschlüsse der Prüfungsstelle den Beteiligten, d. h., allen Beteiligten, von Amts wegen zuzustellen, vorliegend beiden als notwendige Streitgenossen am Erteilungsverfahren beteiligten Anmelderinnen. Erst eine wirksame Zustellung setzt die einmonatige Beschwerdefrist in Gang. Die Zustellung richtet sich gemäß § 127 Abs. 1 PatG nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG). Ist bei mehreren Beteiligten, wie im vorliegenden Fall, ein Zustellungsbevollmächtigter bestellt ist, genügt grundsätzlich die Zustellung an ihn, jedoch sind für jeden Beteiligten nach § 7 Abs. 2 VwZG beglaubigte (vgl. Sadler, VwZG, 6. Aufl., § 7 Rn. 18) Beschlussausfertigungen oder Abschriften beizufügen (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 47 Rn. 55). Dass die bei dem Zurückweisungsbeschluss vom 11. Februar 2008 erfolgt ist, lässt sich den Akten nicht entnehmen. Ausweislich des Niederlegungsvermerks wurde nur ein Beschluss ("das nachstehend bezeichnete ... Schriftstück") niedergelegt. Zwar befindet sich dort auch der Zusatz, dass das Schriftstück "samt Anlage(n)" niedergelegt

wurde, die entsprechende Stelle "Anlage(n) ist aber nicht ausgefüllt, so dass davon auszugehen ist, dass keine weitere Ausfertigung oder Abschrift beigefügt war, zumal sich auch in der Akte keine Verfügung befindet, die eine weitere Ausfertigung betrifft.

Ein Verstoß gegen § 7 Abs. 2 VwZG macht nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts die Zustellung unwirksam (vgl. Busse a. a. O. m. w. N.; BPatGE 45, 159 ff. - Verkleidungsplatten; BPatG Beschluss vom 9. Dezember 2004, 10 W (pat) 40/04, jeweils m. w. N.; Engelhardt/App/Schlatmann, VwZG, 7. Aufl., § 7 Rn. 9; Sadler a. a. O., Rn. 20).

Eine Heilung nach § 8 VwZG ist nicht eingetreten, da es an dem für eine Heilung erforderlichen Zustellungswillen an beide Beteiligte fehlte (vgl. Schulte, 8. Aufl. 2008, § 127 Rn. 116 m. w. N.; BPatG, 10 W (pat) 40/04 a. a. O.; Engelhardt a. a. O., § 8 Rn. 3).

2. Die Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Patentamt zur weiteren Prüfung auf der Grundlage des neuen Patentanspruchs 1 führt; § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG.

Die Erfindung betrifft ein Aufnahmeverfahren mit einem CT-Gerät. Mit dem beanspruchten Verfahren soll zunächst eine CT-Aufnahme eines Patienten mit geringer Dosis und Auflösung zur Erstellung eines Übersichtsbildes gemacht werden. In dem Übersichtsbild wird dann ein interessierender Bereich bestimmt, z. B. ein Wirbel des Patienten, und dieser kleinere Bereich aus dem Übersichtsbild wird mit seinem neuen Isozentrum (Mittelpunkt für die Rotation der Bildaufnahmevorrichtung zur Erstellung der CT-Aufnahme), mit einer höheren Auflösung und Dosis erneut aufgenommen.

Der Erfindung liegt gemäß der Offenlegungsschrift das Problem zugrunde, ein Verfahren anzugeben, das die Möglichkeit zur hochaufgelösten Aufnahme eines bestimmten Bereichs, der an einer beliebigen Position im Untersuchungsobjekt liegt, mit geringer Dosisbelastung des Patienten eröffnet (siehe Absatz [0004]).

2.1. Der neue Patentanspruch 1 ist zulässig, denn er ist in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen offenbart. Die Merkmale im Anspruch 1 ergeben sich insbesondere aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 8 und der Beschreibung, siehe Absatz [0008] der Offenlegungsschrift.

2.2. Das Verfahren ist gewerblich anwendbar gemäß § 1 und § 5 PatG, da es auf einem gewerblichen Gebiet, nämlich der Bildaufnahme mit CT-Geräten, benutzt werden kann. Der patentrechtliche Begriff des Gewerbes ist umfassend, er schließt grundsätzlich auch die freien Berufe einschließlich der ärztlichen Tätigkeit ein, sofern diese nicht gemäß § 2a Abs. 1 Nr. 2 von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, was lediglich auf chirurgische und therapeutische Behandlungs- sowie Diagnostizierverfahren zutrifft. Für diese werden per se keine Patente erteilt. Im Gegensatz zur früheren Rechtslage stellt das Gesetz insoweit auch nicht mehr im Wege der Fiktion darauf ab, dass chirurgische und therapeutische Behandlungs- sowie Diagnostizierverfahren nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen gelten. Die gewerbliche Anwendbarkeit kann daher insbesondere nicht durch das Merkmal der "Bestimmung des Bereichs im Untersuchungsobjekt anhand des Übersichtsbildes" gemäß Merkmalsgruppe **M3** in Frage gestellt werden. Die Bestimmung kann gemäß der Beschreibung entweder über ein Markierungsmittel oder über die Auswahl eines Eingabemittels erfolgen (siehe OS, Absatz [0031, 0032] und Fig. 2), welche von einem Anwender oder Benutzer (siehe Absätze [0013, 0014]) eingegeben oder ausgewählt werden. Es sind keine Gründe ersicht und div. Rechtsansprüche ich, warum dieses Verfahren nicht gewerblich anwendbar sein sollte, auch wenn es sich bei dem Anwender/Benutzer um einen Arzt handeln könnte.

2.3. Der Gegenstand des neuen Patentanspruchs 1 ist neu und beruht unter Berücksichtigung des bisher im Verfahren befindlichen Standes der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit des hier zuständigen Fachmanns, einem Diplom-Physiker mit Erfahrungen bei bildgebenden medizinischen Verfahren.

Aus der Druckschrift **D1** (siehe insbesondere die Fig. 18 bis 23 mit zugehöriger Beschreibung) ist ein Verfahren zur Aufnahme von Bildern mit einem CT-Gerät gemäß den Merkmalsgruppen **M1** bis **M3** bekannt. Im Unterschied zum beanspruchten Verfahren wird über die "automatische Positionierung" (**M4**) hinsichtlich des bestimmten kleineren zweiten Messbereichs in der Druckschrift **D1** nichts ausgesagt (siehe Absatz [0143], "A region of interest is then identified ...") und das neue Isozentrum (RA rotation axis) wird über eine Verstellung des Patiententischs (siehe Absatz [0143], "... by adjusting the table-top in the horizontal and vertikal directions.") und nicht über eine Verstellung des CT-Gerätes erreicht, wie es das Merkmal "bei positionsfest auf einer Patientenliege liegendem Untersuchungsobjekt" impliziert. Diese Unterschiede können nach Überzeugung des Senats eine erfinderische Leistung nicht begründen. Mit Merkmalsgruppe **M5** wird jedoch als weiterer Unterschied zur Druckschrift **D1** ein Strahlungsdetektor beansprucht, bei dem im Bereich der Detektormitte eine höhere Pixelzahl als in daran anschließenden Bereichen verwendet wird. Ein solcher Detektor ist aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik weder bekannt noch nahe gelegt.

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

3. Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung mit dem neuen Anspruch 1 zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen, da die Patentfähigkeit des neuen Anspruchs 1 noch nicht ausreichend geprüft worden ist. § 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.

Dies ist auch dann der Fall, wenn - wie vorliegend - die Gründe, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, entfallen sind und somit eine neue Sachprüfung erforderlich ist. Bei der Anmeldung waren die Merkmale **M5** des neuen Patentanspruchs 1 im ursprünglichen Patentanspruch 8 und in der Beschreibung enthalten, zu denen im Patentamt noch nicht recherchiert wurde.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Dr. Müller

Pü