



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 8/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. Oktober 2014

...

BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache

...

...

betreffend das Patent 10 2005 016 245

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Häußler, die Richterin Hartlieb sowie den Richter Dipl.-Phys. Dr. M. Müller und die Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin I wird als unzulässig verworfen.
2. Der Beitritt der Beschwerdeführerin I auf Seiten der Beschwerdeführerin II wird zugelassen.
3. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin II wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2005 016 245.2 wurde am 8. April 2005 unter der Bezeichnung „Verfahren, Computer, Computerprogramm und computerlesbares Medium betreffend die Prüfung von Datensätzen für Zahnersatzteile“ beim Deutschen Patent- und Markenamt von der W... GmbH in G... angemeldet und mit Beschluss vom 28. September 2007 erteilt. Die Patenterteilung wurde am 21. Februar 2008 veröffentlicht. Eingetragene Inhaberin war zum Zeitpunkt der Erteilung die Firma A... GmbH in G... auf die die Anmeldung am 18. Juni 2007 umgeschrieben worden war.

Gegen das Patent hat die I... Company in P... (Einsprechende I) und die E... AG in S... (Einsprechende II), mit Schriftsatz vom 13. Mai 2008 Einspruch erhoben. Die Einsprechenden haben die Schutzhindernisse der fehlenden Lehre zum planmäßigen Handeln (§ 1 Abs. 1 PatG), des Patentierungsverbots aufgrund eines Programms für Datenverarbeitungsanlagen (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG), der mangelnden Ausführbarkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG), der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geltend gemacht. Weiter bemängelten sie die fehlende Klarheit des Begriffs „Innenseite“ (Schriftsatz vom 2. Juli 2009).

Zum Stand der Technik verwiesen die Einsprechenden auf die Druckschriften

- D1** WO 02/39056 A1
- D2** WO 01/41670 A1 (bereits in Prüfungsverfahren genannt)
- D3** US 2004/0220691 A1
- D4** WO 2004/038326 A2 (bereits in Prüfungsverfahren genannt)
- D5** US 2002/0137002 A1

- D6** Schöne Ch. et. al.: „Erarbeitung einer Reverse Engineering - CAM - Prozesskette für den Bereich der Konstruktion und Fertigung zahnärztlich-prothetischen Restaurationen“, Vortrag zur Projektvorstellung anlässlich der RAPROMED 2001 am 24. Oktober 2001 in L...
- D7** WO 02/069836 A1
- D8** WO 03/007834 A1
- D9** EP 0 913 130 A2
- D10** EP 1 062 916 A2
- D11** Tony Traber: „Fünf Jahre Erfahrung mit DCS-Preciscan®“, ZWL Zahntechnik Wirtschaft Labor, Ausgabe 04, 2003, S. 46 – 50.

In der mündlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2014 führten sie weiter die Druckschrift

- D12** Gerhard Geiger: „Geschiebetechnik“, Verlag Neuer Merkur GmbH, 1. Auflage, 1982, S. 232-236

in das Verfahren ein.

Während des Einspruchsverfahrens haben die Vertreter der damals eingetragenen Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 27. Mai 2009 einen Antrag auf Umschreibung auf die I1... AG in B... gestellt. Darin ist ausgeführt, dass die Anmelderin fälschlicherweise als „A... GmbH“ registriert sei, der Firmenname aber immer richtig A1... GmbH gelautet habe. Die Anmelderin, A1... GmbH, sei verschmolzen worden auf die übernehmende Firma „e1... Centrum für dentale C... AG“; diese habe anschließend Namen und Rechtsform geändert in „S1... GmbH“. Die S1... GmbH habe schließlich die Patentanmeldung übertragen auf die Firma „I1... AG“ in B....

Nachweise zur Verschmelzung und zur Namens- und Rechtsformänderung waren dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegt worden. Die Umschreibung auf die I1... AG in B... durch das Deutsche Patent- und Markenamt erfolgte am 7. August 2009.

Mit Schriftsatz vom 28. Juli 2009 ist die vormalige Patentinhaberin dem Vorbringen der Einsprechenden entgegengetreten und beantragte in der Anhörung vom 21. Juli 2009, das Patent aufrecht zu erhalten, hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten mit den Hilfsanträgen 1 – 4, jeweils überreicht in der Anhörung.

Die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts hat aufgrund der Anhörung vom 21. Juli 2009 das Patent widerrufen, da die Gegenstände der Ansprüche 35 nach dem Haupt- und dem Hilfsantrag I und dem enger gefassten Anspruch 33 nach Hilfsantrag II (Prüfung auf Aufsetzbarkeit) ausgehend von Druckschrift **D4** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten, ebenso beruhe Anspruch 34 nach Hilfsantrag III gegenüber **D4** nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und auch zu Anspruch 32 nach Hilfsantrag IV gelange der Fachmann in nahe liegender Weise ausgehend von der **D4**.

Gegen diesen Beschluss richten sich die Beschwerden der Patentinhaberin und der vormaligen Patentinhaberin vom 20. November 2009, jeweils eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag. Die Beschwerdeführerin II führt aus, sie sei kraft der Gesamtrechtsnachfolge, die sich aus dem Umschreibungsantrag vom 27. Mai 2009 ergebe, Verfahrensbeteiligte des Einspruchsverfahrens.

Die Beschwerdeführerin I erklärt vorsorglich den Beitritt zum Verfahren als Streit-
helferin.

Die Beteiligten waren mit Hinweis des juristischen Mitglieds darauf hingewiesen worden, dass Bedenken gegen die Zulässigkeit der Beschwerde der neuen Patentinhaberin und Beschwerdeführerin I bestehen sowie darauf, dass keine Bedenken gegen die Zulässigkeit der Beschwerde der vormaligen Patentinhaberin und Beschwerdeführerin II sowie den Beitritt als Streithelferin durch die Beschwerdeführerin I bestehen.

Die Beschwerdeführerinnen beantragen,

den Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Juli 2009 aufzuheben und das Patent 10 2005 016 245 in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten

hilfsweise

das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:

Patentansprüche 1 bis 35 und 40 gemäß Hilfsantrag I vom 21. Juli 2009

Patentansprüche 1 bis 33 und 38 gemäß Hilfsantrag II vom 21. Juli 2009

Patentansprüche 1 bis 34 und der letzte Anspruch gemäß Hilfsantrag III vom 8. September 2011

Patentansprüche 1 bis 32 und 37 gemäß Hilfsantrag IV vom 21. Juli 2009

Patentansprüche 1 bis 32 gemäß Hilfsantrag V vom 23. Oktober 2014

Übrige Unterlagen jeweils wie erteilt.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende) beantragen,

- die Beschwerde der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin I als unzulässig zu verwerfen,
- die Beschwerde der vormaligen Patentinhaberin und Beschwerdeführerin II als unzulässig zu verwerfen,
- den Beitritt der Patentinhaberin auf Seiten der Beschwerdeführerin II nicht zuzulassen,
- die Beschwerde der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin I zurückzuweisen,
- die Beschwerde der vormaligen Patentinhaberin und Beschwerdeführerin II zurückzuweisen.

Die Einsprechenden sind der Auffassung, dass lediglich die Patentinhaberin „A... GmbH“ beschwerdeberechtigt gewesen sei, da nur sie als Patentinhaberin am Verfahren vor dem Patentamt beteiligt gewesen sei. Nachweise für die im Umschreibungsverfahren behauptete Verschmelzung, Umwandlung und Übertragung seien nicht erbracht worden. Die Beschwerdeführerin II sei zudem nie im Register eingetragen gewesen. Die Zustimmung zu einem Parteiwechsel werde verweigert. Darüber hinaus machen die Einsprechenden geltend, dass eine Übertragung des Patents auf die Beschwerdeführerin I nicht erfolgt sein könne, da die Beschwerdeführerin II nicht Patentinhaberin im Wege der Gesamtrechtsnachfolge werden konnte, da das Patent vorher im Wege einer Abspaltung eines Teilbetriebs bereits auf eine andere Firma übergegangen gewesen sei. Zum Streitbeitritt führen die Einsprechenden aus, dass keine zulässige Beschwerde eingelegt worden sei und somit auch kein Streitbeitritt erfolgen könne.

Die mit Gliederungspunkten versehenen, erteilten, nebengeordneten Patentansprüche (**Hauptantrag**) lauten

Patentanspruch 1:

- 1 Verfahren,
- 1.1 bei dem ein Datensatz,
 - 1.1.1 der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert,
- 1.2 darauf geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstellungsverfahren herstellbar ist.

Patentanspruch 35:

- 35. Verfahren bei dem anhand
 - 35.1.1 - eines Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, und
 - 35.1.2 - eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11)
- 35.2. geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (11) oder der Teil davon auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist.

Patentanspruch 36:

- 36. Verfahren, bei dem
 - 36.1 ein Datensatz, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert,
 - 36.2 auf Unterschneidungen geprüft wird.

Patentanspruch 37:

- 37. Computer mit
 - 37.1 - einer Einrichtung zum Speichern eines Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert und
 - 37.2 - Mitteln mit denen der Datensatz darauf geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstellungsverfahren herstellbar ist.

Patentanspruch 38:

38. Computer mit

38.1 - einer Einrichtung zum Speichern eines Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, und eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11) und mit

38.2 - Mitteln mit denen geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist.

Patentanspruch 39:

39. Computer mit

39.1 - einer Einrichtung zum Speichern eines Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert und

39.2 - Mitteln mit denen der Datensatz auf Unterschneidungen (3) geprüft wird.

Patentanspruch 40:

40. Computerlesbares Medium

40.1 mit durch den Computer ausführbaren Anweisungen zum Ausführen eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 36, wenn die Anweisungen auf einem Computer ausgeführt werden.

Bezüglich der erteilten Unteransprüche 2 bis 34 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Der **Anspruch 1** in der Fassung des **Hilfsantrag I** lautet

(Unterschiede zum Hauptantrag durch Unterstreichung/Durchstreichen gekennzeichnet):

1. Verfahren, bei dem ein Datensatz, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, darauf geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstellungsverfahren herstellbar ist.

wobei nach der Herstellbarkeitsprüfung eine automatische Auswahl eines Herstellungsverfahrens erfolgt.

Die nebengeordneten **Ansprüche 35 und 40** gemäß Hilfsantrag I entsprechen den jeweiligen Ansprüchen nach Hauptantrag.

Der **Anspruch 1** gemäß **Hilfsantrag II** lautet (Unterschiede zum Hilfsantrag I durch Unterstreichung gekennzeichnet):

1. Verfahren, bei dem ein Datensatz, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, darauf geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstellungsverfahren herstellbar ist, und dem Schritt des Prüfens der Aufsetzbarkeit bei dem anhand

- des Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, und

- eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11)

geprüft wird, ob ein Zahnersatzteil (1) auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist, wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit sowohl ein geradliniges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Wegschwenken berücksichtigt werden,

wobei nach der Herstellbarkeitsprüfung eine automatische Auswahl eines Herstellungsverfahrens erfolgt.

Der nebengeordnete **Anspruch 33** gemäß Hilfsantrag II lautet (Unterschiede zum Anspruch 35 nach Hilfsantrag I durch Unterstreichung gekennzeichnet):

33. Verfahren bei dem anhand

- eines Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, und
- eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11) geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist, wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit sowohl ein geradliniges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Wegschwenken berücksichtigt werden.

Der nebengeordnete **Anspruch 38** gemäß Hilfsantrag II entspricht dem Anspruch 40 nach Hilfsantrag I.

Der **Anspruch 1** gemäß **Hilfsantrag III** lautet (Unterschiede zum Hauptantrag/Hilfsantrag II durch Unterstreichung/Durchstreichen gekennzeichnet):

1. Verfahren, bei dem ein Datensatz, der ein

Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, darauf geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1)

oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstellungsverfahren herstellbar ist, ~~und dem Schritt des Prüfens der Aufsetzbarkeit bei dem anhand~~

~~— des Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, und~~

~~— eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11)~~

~~geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist, wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit sowohl ein gradliniges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Wegschwenken berücksichtigt werden,~~

wobei die kleinste Höhe (H) bestimmt wird, in der das Zahnersatzteil unter-
schneidungsfrei orientiert ist, und

wobei nach der Herstellbarkeitsprüfung eine automatische Auswahl eines Her-
stellungsverfahrens erfolgt.

Der nebengeordnete **Anspruch 34** gemäß Hilfsantrag III lautet (Unterschiede zum
Anspruch 33 nach Hilfsantrag II durch Unterstreichung/Durchstreichen gekenn-
zeichnet):

34. Verfahren bei dem anhand

- eines Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon reprä-
sentiert, und
- eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11) geprüft wird,
ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon auf den Restzahnbereich (11)
aufsetzbar ist, ~~wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit sowohl ein geradlini-
ges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Weg-
schwenken berücksichtigt werden~~
und wobei die kleinste Höhe (H) bestimmt wird, in der das Zahnersatzteil un-
terschneidungsfrei orientiert ist.

Der nebengeordnete, **letzte Anspruch** gemäß Hilfsantrag III entspricht dem An-
spruch 38 nach Hilfsantrag II.

Der **Anspruch 1** gemäß **Hilfsantrag IV** lautet (Unterschiede zum Hilfsantrag II durch Unterstreichung/Durchstreichen gekennzeichnet):

1. Verfahren, bei dem ein Datensatz, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, darauf geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstellungsverfahren herstellbar ist, und dem Schritt des Prüfens der Aufsetzbarkeit bei dem anhand
 - des Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, und
 - eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11)geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (11) auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist, wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit die Eigenbeweglichkeit von Zähnen (12, 13) berücksichtigt wird, wobei die Zahnbereiche durch Dateneingabe oder automatische Erkennung identifiziert werden und diesen identifizierten Zahnbereichen Eigenbeweglichkeiten aufgrund von voreingegebenen Daten bezüglich Zahnbeweglichkeiten zugeordnet werden,
~~sowohl ein gradliniges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Wegschwenken berücksichtigt werden,~~
wobei nach der Herstellbarkeitsprüfung eine automatische Auswahl eines Herstellungsverfahrens erfolgt.

Der nebengeordnete **Anspruch 32** gemäß Hilfsantrag IV lautet (Unterschiede zum Anspruch 33 nach Hilfsantrag II durch Unterstreichung/Durchstreichen gekennzeichnet):

32. Verfahren bei dem anhand

- eines Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, und
- eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11) geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (11) oder der Teil davon auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist, wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit die Eigenbeweglichkeit von Zähnen (12, 13) berücksichtigt wird, wobei Zahnbereiche durch Dateneingabe oder automatische Erkennung identifiziert werden und diesen identifizierten Zahnbereichen Eigenbeweglichkeiten aufgrund von voreingeebenen Daten bezüglich Zahnbeweglichkeiten zugeordnet werden, sowohl ein geradliniges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Wegschwenken berücksichtigt werden.

Der nebengeordnete **Anspruch 37** gemäß Hilfsantrag IV entspricht dem Anspruch 38 nach Hilfsantrag II.

Der **Anspruch 1** gemäß **Hilfsantrag V** lautet (Unterschiede zum Hilfsantrag II durch Unterstreichung/Durchstreichen gekennzeichnet):

- Verfahren, bei dem ein Datensatz, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, darauf geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstellungsverfahren herstellbar ist, und dem Schritt des Prüfens der Aufsetzbarkeit bei dem anhand
 - des Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, und

- eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11) geprüft wird, ob ein Zahnersatzteil (1) auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist, wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit sowohl ein geradliniges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Wegschwenken berücksichtigt werden, wobei nach der Herstellbarkeitsprüfung eine automatische Auswahl eines Herstellungsverfahrens erfolgt, wobei die bestimmten Herstellungsverfahren sind:
 - Fräsen mit einer 3-Achs und/oder 3+1-Achs und/oder 4-Achs und/oder 5-Achs Fräsmaschine und/oder
 - Lasersintering.

Der nebengeordnete **Anspruch 32** gemäß Hilfsantrag V entspricht dem Anspruch 38 nach Hilfsantrag II.

Bezüglich der jeweiligen Unteransprüche und auf das übrige Vorbringen der Beteiligten wird auf die Akte verwiesen.

II

1. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin II – S1... GmbH – ist zulässig. Gemäß § 74 Abs. 1 PatG steht ihr als am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligte das Beschwerderecht zu.

Entgegen der Auffassung der Einsprechenden ist die Beschwerdeführerin II als Patentinhaberin am Einspruchsverfahren vor dem Patentamt beteiligt gewesen. Dem steht auch nicht entgegen, dass sie nicht als Schutzrechtsinhaberin im Register eingetragen war.

Zwar leitet sich aus § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG ab, dass der Registereintrag den Schutzrechtsinhaber prozessual als an dem Schutzrecht Berechtigten legitimiert, so dass grundsätzlich der eingetragene Schutzrechtsinhaber zur prozessualen Geltendmachung von Rechten berechtigt ist. Dieser bleibt bis zum Vermerk einer Änderung im Register nach Maßgabe des PatG berechtigt oder verpflichtet (vgl. Busse, Patentgesetz 7. Aufl., § 30 Rdn. 33, 34). So wie eine Umschreibung – wie jeder andere Registereintrag – für den materiellen Rechtserwerb bedeutungslos ist, ist umgekehrt die materielle Rechtsinhaberschaft für die Legitimation zur Wahrnehmung der Rechte aus dem Schutzrecht bedeutungslos (vgl. a. a. O. § 30 Rdn. 90).

Von dem Grundsatz, dass zur (gerichtlichen) Geltendmachung des Rechts aus dem Patent gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG immer nur der eingetragene Anmelder oder Patentinhaber legitimiert ist, ist jedoch eine Ausnahme zu machen im Falle der Gesamtrechtsnachfolge. Da § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG ersichtlich voraussetzt, dass der „frühere“ materiell Berechtigte als Rechtssubjekt noch vorhanden ist, ist die Vorschrift auf den Inhaberwechsel durch gesellschaftsrechtliche Gesamtrechtsnachfolge nicht anwendbar. Der Gesamtrechtsnachfolger kann also ohne vorherige Eintragung Anträge stellen oder Beschwerde gegen einen gegen den Rechtsvorgänger ergangenen Beschluss einlegen (vgl. a. a. O. § 30 Rdn. 95, 96).

Die Beschwerdeführerin II ist Gesamtrechtsnachfolgerin der vormaligen Patentinhaberin – A1... GmbH -, die aufgrund Verschmelzung mit der aufnehmenden Firma erloschen war, und war damit zum Zeitpunkt der Verkündung des Beschlusses des Patentamts Patentinhaberin. Als Gesamtrechtsnachfolgerin ist sie – auch ohne im Register eingetragen gewesen zu sein – verfahrensbeteiligt gewesen und damit grundsätzlich beschwerdeberechtigt.

Die vom Beschwerdegegnervertreter mit Schreiben vom 6. Februar 2013 geäußerten Vermutungen, die Beschwerdeführerin II – S1... GmbH – sei nicht Gesamtrechtsnachfolgerin, da vorab ein Teilbetrieb zusammen mit dem Streitpatent an eine andere Firma übertragen worden sei, sind nicht belegt. Vielmehr wurde nach Ansicht des Senats durch die mit Schreiben des Beschwerdeführervertreters vom 10. April 2013 vorgelegte Übertragungserklärung vom 11. Mai 2009 zum Einen nachgewiesen, dass das Streitpatent von der Beschwerdeführerin II auf die Beschwerdeführerin I übertragen wurde.

Zum Anderen sind im Zusammenhang mit der am 7. August 2009 erfolgten Umschreibung auf die I1... AG in B... durch das Deutsche Patent- und Markenamt - nach der Übertragung der Patentanmeldung durch die S1... GmbH auf diese – die dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegten Nachweise zur Verschmelzung und zur Namens- und Rechtsformänderung geprüft und der Umschreibung zugrunde gelegt worden.

2. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin I war als unzulässig zu verwerfen, da die Beschwerdeführerin I am Einspruchsverfahren nicht beteiligt war.

Das Beschwerderecht steht gemäß § 74 Abs. 1 PatG nur den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu. § 74 PatG wird ergänzt insbesondere durch die Vorschriften der ZPO zur Nebenintervention und Veräußerung der Streitsache.

Bei rechtsgeschäftlicher Übertragung der Anmeldung oder des Patents ändert sich erst mit dem Vollzug der Änderung der Eintragung die Legitimation des Eingetragenen. Allerdings ergeben sich die Wirkungen der vollzogenen Umschreibung auf laufende Verfahren dabei aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 265 Abs. 2 ZPO. Danach können Einspruchs(beschwerde)verfahren und Erteilungsbeschwerdeverfahren unverändert mit den bisherigen Beteiligten fortgesetzt werden oder es kann mit Zustimmung der Gegenseite zum Beteiligtenwechsel kommen (vgl. Schulte, PatG 9. Aufl., § 74 Rdn. 3 ff.).

Im vorliegenden Fall erfolgte die Umschreibung auf die Beschwerdeführerin I als Einzelrechtsnachfolgerin erst nach Verkündung des Beschlusses in der Anhörung also während des nicht rechtskräftig abgeschlossenen Einspruchsverfahrens.

Die Beschwerdeführerin I ist nicht mit ihrer Eintragung in die Rolle an Stelle der bisherigen Patentinhaberin und Beschwerdeführerin II Verfahrensbeteiligte geworden. Nach der Rechtsprechung des BGH zählt zu den gemäß § 99 Abs. 1 PatG entsprechend anzuwendenden Vorschriften auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren § 265 Abs. 2 ZPO, wonach die Veräußerung der streitbefangenen Sache auf den Prozess keinen Einfluss hat. Da demnach der Rechtsnachfolger nicht berechtigt ist, ohne Zustimmung des Gegners den Prozess als Hauptpartei an Stelle des Rechtsvorgängers zu übernehmen, lassen Übertragung und Umschreibung des Patents die Verfahrensbeteiligung des bisherigen Patentinhabers im Einspruchsbeschwerdeverfahren grundsätzlich unberührt. Die Besonderheiten des Einspruchs(beschwerde)verfahrens rechtfertigen es nicht, die Vorschrift des § 265 Abs. 2 ZPO nicht anzuwenden (vgl. BGH GRUR 2008, 87-90 Rdn. 18, 25 – Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren).

Nach Ansicht des Senats findet diese Vorschrift auch im vorliegenden Fall Anwendung. Aus der obengenannten Entscheidung ist nicht zu entnehmen, dass der BGH die Anwendbarkeit nur auf das gerichtliche Verfahren beschränken wollte, er bezieht sich vielmehr ausdrücklich auf das Einspruchs(beschwerde)verfahren.

Die erforderliche Zustimmung der Einsprechenden zum Beteiligtenwechsel wurde versagt, so dass das Verfahren mit den bisherigen Beteiligten zu führen war. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin I war daher als unzulässig zu verwerfen.

3. Der Beitritt der Beschwerdeführerin I als Streithelferin gemäß § 66 ZPO zum Beschwerdeverfahren der Beschwerdeführerin II war zuzulassen.

Der Beitritt des Einzelrechtsnachfolgers auf Seiten des im Verfahren verbleibenden bisherigen Patentinhabers ist ab dem Zeitpunkt der materiellen Berechtigung zuzulassen (vgl. BGH GRUR 2008, 87-90, Rdn. 30, 32 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren).

Die Voraussetzungen für eine zulässige Nebenintervention gem. § 66 ZPO, nämlich die Beitrittserklärung zu einem anhängigen Rechtsstreit zwischen anderen Personen sowie ein rechtliches Interesse am Obsiegen der unterstützten Partei sind gegeben.

Soweit der Beschwerdegegnervertreter im Schriftsatz vom 6. Februar 2013 die Gesamtrechtsnachfolge in Frage stellt und behauptet, es läge Abspaltung eines Teilbetriebes vor und das Patent sei auf diesen übergegangen, so ist der Beschwerdeführervertreter diesen Behauptungen im Schriftsatz vom 10. April 2013 entgegengetreten und hat die der Umschreibung zugrunde liegende Übertragungserklärung vorgelegt. Aus der Übertragungserklärung ergibt sich, dass die S1... GmbH das Streitpatent auf die neue Patentinhaberin I1... AG übertragen hat.

Der Beitritt der Beschwerdeführerin I – S2... AG - als Streithelferin auf Seiten der früheren Patentinhaberin und Beschwerdeführerin II – S1... GmbH - ist zulässig.

1.

Die seitens des Senats von Amts wegen vorzunehmende Überprüfung des Einspruchsvorbringens hat ergeben, dass der Einspruch zulässig ist. Denn der auf mangelnde Patentfähigkeit gestützte Einspruch ist innerhalb der gesetzlichen Einspruchsfrist gemäß § 59 Abs. 1 PatG ausreichend substantiiert worden. Die Zuläs-

sigkeit des Einspruchs ist im Übrigen von der Patentinhaberin und den Beschwerdeführerinnen nicht bestritten worden.

2.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überprüfung eines Datensatzes eines Zahnersatzteiles

- auf mögliche Herstellung dieses Zahnersatzteil mit einem bestimmten Herstellverfahren (Anspruch 1),
- auf Aufsetzbarkeit des Zahnersatzteils auf einen Restzahnbereich (Anspruch 35) und
- auf Unterschneidungen im Datensatz (Anspruch 36).

Weiter betrifft die Erfindung einen Computer zur Überprüfung

- auf mögliche Herstellung dieses Zahnersatzteil mit einem bestimmten Herstellverfahren (Anspruch 37),
- auf Aufsetzbarkeit des Zahnersatzteils auf einen Restzahnbereich (Anspruch 38) und
- auf Unterschneidungen im Datensatz (Anspruch 39).

sowie ein computerlesbares Medium mit Anweisungen zur Durchführung der obigen Verfahren (Anspruch 40) (siehe Patentschrift Abs. [0001]).

Gemäß der Beschreibungseinleitung werden Zahnersatzteile wie Brücken, Inlays, Overlays, Kronen oder Ähnliches hergestellt, indem von dem Restzahnbereich ein Abdruck genommen wird und mit dem ein Gipsmodell des Restzahnbereichs erstellt wird. Durch Abscannen oder Abtasten eines solchen Modells oder eines Restzahnbereichs kann die Form des Restzahnbereichs in Form eines Datensatzes erfasst werden. Ausgehend von einem solchen Datensatz oder auch unabhängig davon sei es bekannt, Datensätze zu erstellen, die ein Zahnersatzteil oder

einen Teil davon repräsentieren. Mit derartigen Datensätzen können maschinelle Verfahren zur Herstellung von Zahnersatzteilen, wie etwa Fräsverfahren oder Ähnliches, eingesetzt werden (siehe Patentschrift Abs. [0002] bis [0005]).

In der Beschreibung des Streitpatents ist angegeben, dass beim Beschleifen der Zähne, der Implantatstpfosten oder Ähnlichem in manueller Handarbeit in der Regel versucht wird, diese etwa konisch zu beschleifen, um so ein Aufsetzen des Zahnersatzteils in möglichst einfacher Weise zu ermöglichen. Gelegentlich könne es jedoch vorkommen oder unvermeidlich sein, dass der Restzahnbereich Unterscheidungen aufweist, da eine Beurteilung mit dem bloßen Auge in der engen Mundhöhle recht schwierig sein kann. Dies könne bei der maschinellen Herstellung von Zahnersatzteilen zu Problemen führen (siehe Patentschrift Abs. [0006]).

Als Stand der Technik sind in der Beschreibungseinleitung die WO 01/41670 A1 und die WO 2004/038326 A2 genannt, die Verfahren und Einrichtungen zur Herstellung von keramischem Zahnersatzteilen mittels CAD-Daten offenbaren (siehe Patentschrift Abs. [0007] und [0008]).

Die **Aufgabe** der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Verfahren, einen Computer, ein Computerprogramm und ein computerlesbares Medium zur Verfügung zu stellen, mit dem möglichst viele Arten von Zahnersatzteilen möglichst günstig hergestellt werden können (siehe Patentschrift Abs. [0009]).

Diese **Aufgabe wird** nach der Streitpatentschrift für das Verfahren mit den Merkmalen nach den Ansprüchen 1, 35 oder 36, für den Computer mit den Merkmalen nach den Ansprüchen 37, 38 oder 39, oder für das computerlesbare Medium mit den Merkmalen nach Anspruch 40 **gelöst**.

Die Fig. 1 des Streitpatents zeigt eine schematische Ansicht eines Zahnersatzteils und eines Fräswerkzeugs:

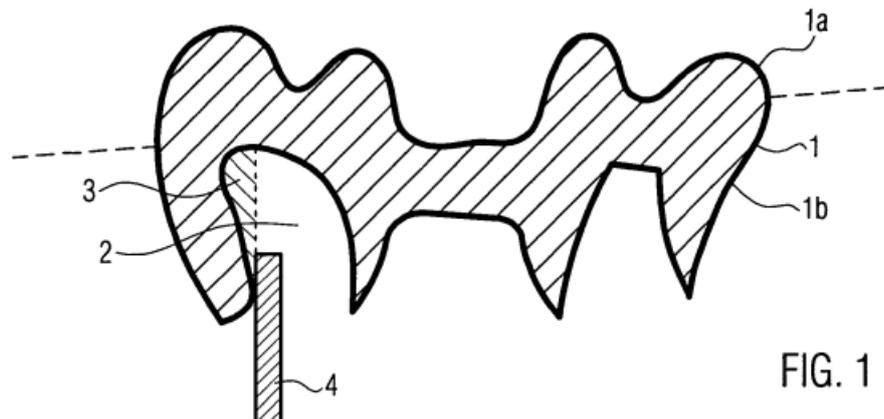


FIG. 1

3.

Die erteilten Patentansprüche 1 bis 40 finden eine ausreichende Stütze in der ursprünglichen Offenbarung. Dies wurde von den Einsprechenden auch nicht bestritten.

Die Offenbarung der Ansprüche – auch nach den Hilfsanträgen – kann jedoch dahin stehen, da sie nicht gewährbar sind wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen.

4.

Es ist nach dem maßgeblichen Verständnis des zuständigen Fachmanns zu beurteilen, was als Gegenstand des Patentanspruchs 1 durch das Streitpatent und in der nach den Hilfsanträgen verteidigten Fassung unter Schutz gestellt ist. Als zuständiger Fachmann sieht der Senat dabei einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Medizintechnik an, der über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Zahnmedizintechnik, insbesondere der Entwicklung von computerunterstützten Verfahren zur Herstellung von Zahnersatzteilen, verfügt. Dieser Fachmann besitzt medizinische Grundkenntnisse und Fachkenntnis in der Verwendung von CAD/CAM-Verfahren zur Herstellung von Zahnersatzteilen bzw. wird mit einem

CAD/CAM-Spezialisten zusammenarbeiten. Er wird weiter bezüglich medizinischer Fragestellungen einem Zahnarzt oder Kieferorthopäden für die Lösung der Aufgabe hinzuziehen.

Der Senat legt demnach den Begriffen „Prüfung auf Herstellbarkeit“, „Prüfung auf Aufsetzbarkeit“ und „Prüfung auf Unterschneidungen“ folgendes Verständnis zu Grunde:

4.1 Prüfung auf Herstellbarkeit:

Bei einer Prüfung auf Herstellbarkeit wird lediglich die Aussage getroffen, ob das Zahnersatzteil unabhängig vom Herstellverfahren überhaupt herstellbar ist. Dabei sind unter einem Herstellverfahren nicht nur Verfahren auf unterschiedlichen Fertigungsmaschinen (3/3+1/4/5-Achs-Fräsmaschine, Lasersinterung, vgl. Streitpatent Anspruch 3, Anspruch 1 nach Hilfsantrag V) zu verstehen, sondern auch die Verwendung von verschiedenen Werkzeugen (vgl. Streitpatent Abs. [0055], [0056]: „In Fig. 2 ist der Fall dargestellt, bei dem als Fräswerkzeug ein Formwerkzeug 5 verwendet wird. Dieses hat an seinem oberen Ende eine Verdickung 6. Mit einem solchen Fräswerkzeug ist es auch mit einer 3-Achs-Fräsmaschine möglich, leichte Unterschneidungen herzustellen.“).

Weiter umfasst eine automatische Ermittlung von Fertigungsdaten die Prüfung auf Herstellbarkeit (Ja/Nein), da ausgewertet wird, ob Fertigungsdaten berechnet werden können, d. h. sind Fertigungsdaten erzeugbar, so wird damit implizit ausgesagt, dass das Zahnersatzteil herstellbar ist, sind keine Fertigungsdaten erzeugbar, so ist das Zahnersatzteil nicht herstellbar.

4.2 Prüfung auf Aufsetzbarkeit:

Ein Verfahren zur optimalen Aufsteckrichtung/Einschubeinrichtung beinhaltet immer eine Prüfung auf Aufsetzbarkeit (Aufsteckeinrichtung ermittelbar → aufsetzbar, keine Aufsteckrichtung ermittelbar → nicht aufsetzbar). In den Merkmalen 35.1.1 und 35.1.2 wird hierfür von den zwei Datensätzen ausgegangen, einem Datensatz, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert (Merk-

mal 35.1.1) und einem Datensatz des dazugehörigen Restzahnbereichs (Merkmal 35.1.2). Damit wird zumindest gefordert, dass beide Datensätze vorhanden sein müssen. Das Merkmal

35.2. , wonach geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (11) oder der Teil davon auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist,

ist erfüllt, wenn bereits durch einen dieser Datensätze eine Aussage zur Aufsetzbarkeit getroffen werden kann.

Wird eine Aufsteckeinrichtung eines Zahnersatzteils auf einen zugehörigen Restzahnbereich ermittelt, sind beide Datensätze beteiligt und eindeutig Merkmal 35.2 gegeben.

4.3 Prüfung auf Unterschneidungen:

Die Unterschneidungen beziehen sich auf den Datensatz des Zahnersatzteils. Daher fallen nur Unterschneidungen am Zahnersatzteil (nicht am Restzahnbereich) unter dieses Merkmal.

5.

Die Fassung des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge ist unzulässig, weil sich die darin enthaltenen Angaben in einer näheren Beschreibung des technischen Problems erschöpfen, das dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegt. Da eine Aufgabe keine Erfindung ist, diese vielmehr in der Lösung der Aufgabe liegt (BGH GRUR 1984, 194, 195 - Kreiselegge), dürfen sich die im Patentanspruch enthaltenen Angaben nicht in einer Umschreibung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe erschöpfen, sondern müssen die Lösung der Aufgabe umschreiben (BGH-Acrylfasern).

Die Erfindung liegt auf dem technischen Gebiet der Zahntechnik und beinhaltet einen Zwischenschritt bei der Herstellung eines Zahnersatzteils. Die in der Beschreibung angegebene Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren, einen Computer, ein Computerprogramm und ein computerlesbares Medium zur Verfügung zu stellen, mit dem möglichst viele Arten von Zahnersatzteilen möglichst günstig hergestellt werden können (siehe Patentschrift Abs. [0009]). Die Aufgabe ist damit als nicht-technisch anzusehen, da sie auf wirtschaftlichen Interessen beruht.

Die Aufgabe oder das von der Erfindung zu lösende technische Problem ist durch Auslegung des Patentanspruchs aus dem zu entwickeln, was die Erfindung tatsächlich leistet. Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen (BGH, Urteil vom 15. April 2010 - Xa ZR 28/08, GRUR 2010, 607 Rn. 18 – Fettsäurezusammensetzung; Urteil vom 4. Februar 2010 – Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 – Gelenkanordnung).

Auf dieser Grundlage betrifft das Streitpatent das technische Problem, die Überprüfung des modellierten Zahnersatzteils auf Brauchbarkeit bzw. Verwendbarkeit für die Fertigung und die Anwendung am Patienten, insbesondere Herstellbarkeit (Prüfung auf Herstellbarkeit, einschließlich Prüfung auf Unterschneidungen) und Aufsetzbarkeit (Prüfung auf Aufsetzbarkeit, einschließlich Prüfung auf Unterschneidungen), wodurch die Kosten und der Zeitbedarf bei der Herstellung verringert werden sollen.

Jedoch fehlt in den Patentansprüchen 1 nach dem Haupt- und den Hilfsanträgen die technische Lösung, da die beanspruchte Lösung lediglich eine umformulierte technische Aufgabe darstellt und keine technische Lösung beinhaltet.

5.1 Hauptantrag:

So ist bezüglich der Prüfung der Herstellbarkeit nach Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags lediglich angegeben, dass „ein Datensatz, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, darauf geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (1) oder der Teil davon mit einem oder mehreren bestimmten Herstellungsverfahren herstellbar ist“.

Betrifft die Erfindung die Gestaltung von Sachen, ist der Anmelder gehalten, die Sache (oder die Sachen) durch körperliche Merkmale zu umschreiben (BGHZ 73, 183, 188 – Farbbildröhre, BGH-Acrylfasern). Bezüglich eines Verfahrens kann eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte durch die Angabe von konkreten Verfahrensschritten angegeben werden.

Schritte zur Lösung dieser Aufgabe und zur unmittelbaren Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs fehlen in dem Anspruch 1 nach Hauptantrag. Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin wird auch keine Anleitung für die konkrete Wahl eines Herstellungsverfahrens gegeben. Allenfalls könnte in der Analyse der Daten eine Maßnahme der Datenverarbeitung gesehen werden und jedoch nicht die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln. Denn das Verfahren lehrt keine Abfolge technischer Einzelmaßnahmen, sondern gibt lediglich das Ziel, die Überprüfung der Herstellbarkeit, an.

5.2 Hilfsanträge I und II:

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag I enthält als zusätzliches Merkmal die automatische Auswahl eines Herstellungsverfahrens. Die Auswahl eines Herstellungsverfahrens stellt ebenso lediglich ein Ziel dar, ohne hierfür konkrete Maßnahmen anzugeben, die zusätzliche Angabe der Automatisierung geht nicht über die allgemeine Zielsetzung hinaus, sich zur Erreichung des Ergebnisses der elektronischen Datenverarbeitung zu bedienen.

Damit fehlt auch dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I eine konkrete technische Lehre.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II enthält neben dem Verfahren zur Herstellbarkeit nach Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I auch die Prüfung der Aufsetzbarkeit bei der „ein gradliniges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Wegschwenken berücksichtigt werden“.

Analog zur Prüfung auf Herstellbarkeit gibt die Prüfung der Aufsetzbarkeit lediglich ein zu erreichendes Ziel an, jedoch keinen konkreten Verfahrensschritt. Dabei beinhaltet die Aufgabe der Prüfung der Aufsetzbarkeit alle Arten der Aufsetzbarkeit, also eine gradlinige Aufsetzbarkeit in einer vorgegebenen Richtung, aber auch ein Aufsetzen eines Zahnersatzteils durch Anpassen der Aufsetzrichtung und damit mittels Aufschwenken, Rotieren und Wegschwenken (siehe auch **D12** S. 235 re. Sp.: „Oft gelingt es aber durch Kippung oder Drehung beim Einsetzen, die wirklich vorhandene Pfeilerdivergenz zu überspielen und eine Teilung zu umgehen“).

Damit geht die Angabe der Prüfung auf Aufsetzbarkeit nach Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags nicht über das allgemeine Verständnis des Fachmanns zur Aufgabe der Aufsetzbarkeit hinaus und eine konkrete Handlungsanweisung zur Lösung der Aufgabe bezüglich der Aufsetzbarkeit ist hierin nicht zu sehen.

Analog zum Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I ist damit auch Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags II nicht gewährbar.

5.3 Hilfsantrag III:

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag III wird beansprucht, dass die kleinste Höhe (H) bestimmt wird, in der das Zahnersatzteil unterschneidungsfrei orientiert ist. Es fehlen jedoch konkrete Angaben hierüber, mit welchen Mitteln dies erfolgen soll. Damit ist auch die Bestimmung der kleinsten Höhe als Aufgabe anzusehen, deren konkrete Problemlösung jedoch in Anspruch 1 fehlt.

5.4 Hilfsantrag IV:

In Hilfsantrag IV wurde in Anspruch 1 gegenüber Hilfsantrag II die Prüfung der Aufsetzbarkeit mit Berücksichtigung der Eigenbeweglichkeit von Zähnen und deren Zuordnung zu identifizierten Zahnbereichen beansprucht.

Die Argumentation bezüglich des Hilfsantrags II gilt analog auch für den Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag IV. Der Fachmann wird bei der Aufgabe der Überprüfung der Aufsetzbarkeit einbeziehen, dass die medizinischen und physiologischen Bedingungen beim Patienten berücksichtigt werden. Eine solche physiologische Vorgabe stellt die bekannte Eigenbeweglichkeit der Zähne des Patienten dar.

Die weiter im Anspruch 1 enthaltene automatische Zuordnung der Zahnbeweglichkeit ist als Ziel für die automatische Verarbeitung in einer Datenverarbeitung anzusehen.

Damit fehlt auch in Anspruch 1 nach Hilfsantrag IV die konkrete technische Problemlösung.

5.5 Hilfsantrag V:

Der Fachmann kennt die gängigen Herstellverfahren für ein Zahnersatzteil, nämlich mittels Fräsmaschine (3-Achs und/oder 3+1-Achs und/oder 4-Achs und/oder 5-Achs Fräsmaschine) oder Lasersinterung. Soll die Herstellbarkeit überprüft werden, so liest der Fachmann dabei mit, dass die Herstellbarkeit für die bekannten Herstellverfahren überprüft werden soll. Damit sind die gegenüber dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag II zusätzlichen Merkmale, die Herstellverfahren betreffen, lediglich als erweiterte Aufgabe anzusehen.

Analog zu Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags II ist somit auch der Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags V nicht gewährbar.

6. Patentfähigkeit:

Die Frage der konkreten technischen Lehre in den Patentansprüchen kann jedoch dahin stehen, da die Gegenstände der Patentansprüche in der Fassung nach dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen nicht patentfähig sind.

Der Gegenstand des Verfahrens nach Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags und des Hilfsantrags I ist nicht neu, die Gegenstände der Ansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen II bis V beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns.

6.1 Hauptantrag:

Das Verfahren nach Anspruch 1 nach Hauptantrag ist nicht neu.

Die Überprüfung, ob ein Zahnersatzteil mittels eines bestimmten Fertigungsverfahrens herstellbar ist, trifft der Zahntechniker bzw. der beauftragte CAD/CAM-Techniker vor jeder Herstellung, da der Techniker vor der Fertigung überlegen muss, welche Maschine er für die Herstellung einsetzen kann und welche Werkzeuge z. B. Fräswerkzeuge zu verwenden sind.

Da der Fachmann immer bestrebt ist, alltägliche Arbeiten zur Beschleunigung und Quantitäts- und Qualitätssteigerung automatisch durchführen zu lassen, wird der Fachmann auch den Vorgang der Überprüfung der Herstellbarkeit und die Auswahl des Fertigungsverfahrens automatisch durchführen.

Unabhängig davon, ob der Fachmann damit nicht bereits lediglich mit seinem Fachkönnen zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangt, ist ein Verfahren nach Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags auch aus der Druckschrift **D9** bekannt.

Aus der Druckschrift **D9** ist ein Verfahren dargestellt, bei denen die Fertigungsdaten eines Zahnersatzteils automatisch ermittelt werden.

So werden nach der Druckschrift **D9** Fertigungsdaten FD ermittelt (vgl. **D9** Abs. [0061]: „Aus den Digitaldaten DD, den Basisdaten BD und den Verwenderdaten VD ermittelt die EDV-Einrichtung 118 mit Hilfe der Software 119 Fertigungsdaten FD, mit welchen der gesamte Vorgang der eigentlichen Fertigung des Zahnersatzteiles 143 in der Fertigungsmaschine bzw. Fertigungsmaschine 114 gesteuert wird.“, Anspruch 20).

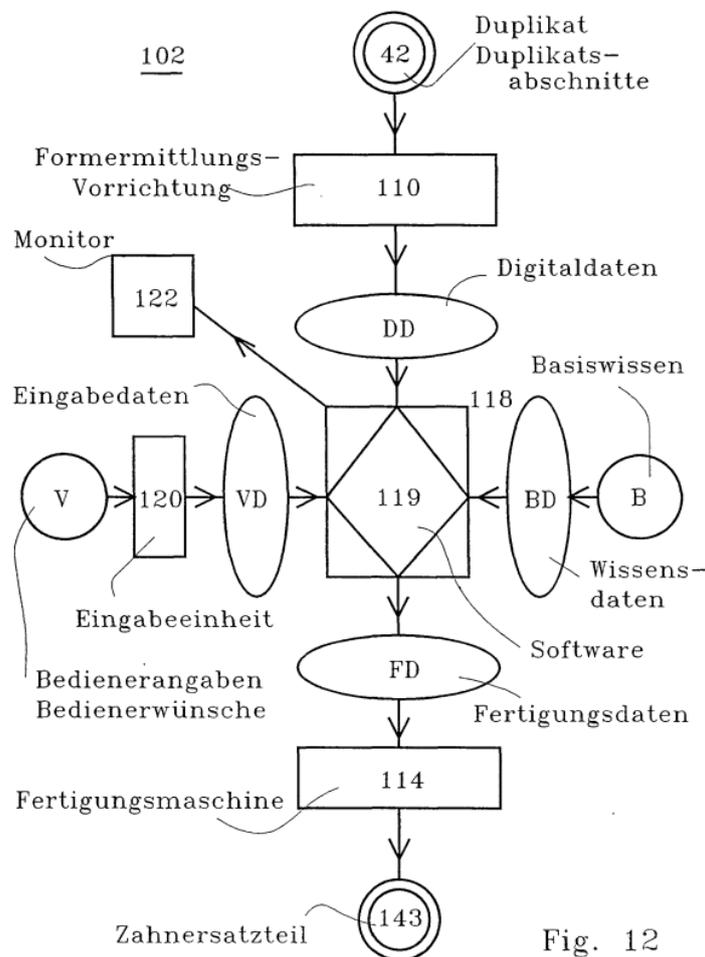


Fig. 12

Eine Ermittlung der Fertigungsdaten, die das Zahnersatzteil repräsentieren [= Merkmale **1**, **1.1**, **1.1.1.**], auf Grundlage der Maschinendaten (vgl. **D9** Abs. [0062]: „... Daten betreffend durch die Fertigungsmaschine durchführbare Fertigungsvorgänge, die dabei verwendbaren Werkzeuge und die Art und Weise von deren Einsatz, wozu Daten über Zustellwinkel, Rotations- und Vorschubgeschwindigkeiten und tolerierbare Abnutzung gehören.“) beinhaltet jedoch implizit die Aussage, ob das Zahnersatzteil überhaupt mit den vorhandenen Werkzeugen herstellbar ist [= Merkmal **1.2**]. Damit ist – entgegen der Auffassung der Patentinhaberin - auch ein Prüfschritt im Verfahren nach der **D9** vorhanden.

Somit sind alle Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptantrag bereits in der Druckschrift **D9** offenbart.

6.2 Hilfsantrag I:

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I weist zusätzlich folgendes Merkmal auf:

1.3 wobei nach der Herstellbarkeitsprüfung eine automatische Auswahl eines Herstellungsverfahrens erfolgt.

Unter den Begriff des „Herstellverfahrens“ fallen auch unterschiedliche Herstellverfahren in einer Maschine und nicht nur die Auswahl des Fertigungsgeräts. Diese Auswahl des Fertigungsgeräts ist bereits in der Druckschrift **D9** dargestellt (vgl. **D9** Abs. [0062]: „... Daten betreffend durch die Fertigungsmaschine durchführbare Fertigungsvorgänge, die dabei verwendbaren Werkzeuge und die Art und Weise von deren Einsatz,...“). Damit ist auch Merkmal **1.3** in der Druckschrift **D9** offenbart.

Somit ist das Verfahren nach Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I ebenfalls nicht neu gegenüber der **D9**.

6.3 Hilfsantrag II:

Im Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II wurde der Schritt des Prüfens der Aufsetzbarkeit hinzugefügt.

- 1.4 und dem Schritt des Prüfens der Aufsetzbarkeit bei dem anhand
 - 1.4.1 - des Datensatzes, der ein Zahnersatzteil (1) oder einen Teil davon repräsentiert, und
 - 1.4.2 - eines Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (11)
- (1.4) geprüft wird, ob das Zahnersatzteil (11) auf den Restzahnbereich (11) aufsetzbar ist,
- 1.4.3 wobei bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit sowohl ein geradliniges Aufsetzen und/oder Abziehen als auch ein Aufschwenken und/oder Wegschwenken berücksichtigt werden,

Ein Verfahren zur Prüfung der Aufsetzbarkeit – als Ermittlung der Einschubrichtung - ist in der Druckschrift **D10** offenbart. So wird nach der Druckschrift **D10** aus den Datensatzes des dazugehörigen Restzahnbereichs (einmal erfasste Daten) und den das Zahnersatzteil repräsentierenden Datensatz (Fertigungsdaten) eine Einschubeinrichtung ermittelt (vgl. **D10** Abs. 0022]: „... Aus den einmal erfassten Daten lassen sich weitere Daten ermitteln, die für die vollautomatisierte Herstellung sowie für die Ermittlung der Einschubrichtung der weiteren Bestandteile des individuellen Zahnersatzes benötigt werden; insbesondere ist es möglich, die Bestandteile von mehrere Implantate erfassendem Zahnersatz so herzustellen, dass die Eingliederung in einer einzigen Einschubrichtung, die auch als parallele Einschubrichtung bezeichnet wird, erfolgen kann.“) [= Merkmale **1.4 bis 1.4.2**].

Setzt ein Fachmann die Prüfung, ob ein reales Zahnersatzteil aufsetzbar ist, in ein Prüfverfahren vor der Fertigung um, so liegt es für den Fachmann auf der Hand, die manuellen Testschritte des Zahntechnikers/Zahnarztes mit dem virtuellen Zahnteilmodell durchzuführen. Diese Verfahrensschritte sind das Aufsetzen des Zahnersatzteils in unterschiedlichen Arten, wobei hierbei lineares Aufsetzen, Aufschwenken und Aufrotieren berücksichtigt werden (siehe auch **D12** S. 235 re. Sp: „Oft gelingt es aber durch Kippung oder Drehung beim Einsetzen, die wirklich vorhandene Pfeilerdivergenz zu überspielen...“). Wie die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung ausführte entspricht ein geradliniges Aufsetzen der lehrbuchkonformen Denkweise. Jedoch wird der Fachmann davon nicht abgehalten - wie u. a. die **D12** zeigt -, auch andere Aufsteckrichtungen in Betracht zu ziehen.

Werden diese Kriterien auch bei der Simulation angewandt – was lediglich dem fachmännischen Handeln zuzuordnen ist – so ist der Fachmann bereits bei den zusätzlichen Merkmalen zur Prüfung der Aufsetzbarkeit nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II angelangt.

Da die zusätzlichen Verfahrensschritte lediglich eine Aggregation ohne besonderen Kombinationseffekt mit den Verfahrensschritten zur Herstellbarkeit darstellen, beruht auch das Verfahren nach Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag II nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

6.4 Hilfsantrag III:

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III beinhaltet bei der Prüfung des Herstellverfahrens die Bestimmung der Höhe H:

- 1.5 wobei die kleinste Höhe (H) bestimmt wird, in der das Zahnersatzteil unterschneidungsfrei orientiert ist, und

Es gehört zum fachmännischen Handeln, den geeigneten Rohling zur Fertigung des Zahnersatzteils auszuwählen. Der Zahntechniker wird dabei berücksichtigen, dass zur Material- und Kostenersparnis die Rohlingshöhe möglichst gering sein soll und das Zahnersatzteil in einem günstigen Verfahren (z. B. 3-Achs-Fräsmaschine statt aufwändigeren Fräsmaschinen oder Lasersintern) hergestellt werden soll. Wählt der Zahntechniker das günstigste Verfahren der Fertigung mit einer 3-Achs-Fräsmaschine aus, so darf das Zahnersatzteil keine Unterschneidungen aufweisen, es muss also in geeigneter Weise in der 3-Achs-Fräsmaschine orientiert sein. Anschließend wird der Zahntechniker routinemäßig den geeigneten Rohling mit der minimalen Höhe auswählen, wobei er die Orientierung des Zahnersatzteils berücksichtigt. Hierfür muss der Zahntechniker selbstverständlich die notwendige Höhe der gewählten Orientierung ermitteln. Diese fachmännischen Verfahrensschritte entsprechen den Verfahrensschritten nach Merkmal 1.5.

Die Umsetzung in ein automatisiertes Verfahren liegt für den Fachmann auf der Hand, da er dem Zahntechniker Routineaufgaben abnehmen will. Bei der einfachen Umsetzung in ein automatisiertes Verfahren ist der Fachmann jedoch bereits beim Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag III angelangt, ohne erfindetisch tätig zu werden.

6.5 Hilfsantrag IV:

Die Berücksichtigung der Beweglichkeit wird er aufgrund eigenen medizinischen Wissens oder durch die Zusammenarbeit mit den Zahnärzten/-orthopäden in Betracht ziehen. Unbestritten ist die Zahnbeweglichkeit eine Kenngröße, die dem Fachmann bekannt ist. Diese Eigenbeweglichkeit ebenfalls automatisiert identifizierten Zahnbereichen zuzuordnen, stellt eine fachmännische Maßnahme dar, die bei einem automatisierten Verfahren für den Fachmann auf der Hand liegt. Dem steht auch nicht entgegen, dass die Zahnbeweglichkeit bei einem Gipsmodell nicht berücksichtigt werden kann. Diese Beschränkung trifft bei einer Simulation mittels Computermodell nicht mehr zu. Da der Fachmann immer bestrebt ist, eine Simulation und damit auch die Prüfung auf Aufsetzbarkeit möglichst realitätsnah durchzu-

führen, wird er die physiologischen Voraussetzungen (u. a. Zahnbeweglichkeit) auch bei der Prüfung der Aufsetzbarkeit umsetzen, insbesondere da dadurch vorteilhafterweise eine größere Anzahl an unterschiedliche Formgebungen für den Zahnersatz möglich ist.

Damit gelangt der Fachmann zu dem zusätzlichen Merkmal nach Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags IV.

6.6 Hilfsantrag V:

Gegenüber dem Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags II wurde im Hilfsantrag V die Merkmale

wobei die bestimmten Herstellungsverfahren sind:

- Fräsen mit einer 3-Achs und/oder 3+1-Achs und/oder 4-Achs und/oder 5-Achs Fräsmaschine und/oder
- Lasersintering.

hinzugefügt.

Diese Herstellungsverfahren gehören zum Standardrepertoire des zuständigen Fachmanns (vgl. u. a. **D4** Abs. [0024], **D3** Abs. [0056]) und er wird diese Verfahren für die Herstellung eines Zahnersatzteils berücksichtigen. Bei der Auswahl auf eine bestimmtes Fertigungsverfahren wird der Hersteller des Zahnersatzteils vor der Fertigung überprüfen, ob ein Fertigungsverfahren überhaupt geeignet ist. Dieser Überprüfung steht auch nicht entgegen, dass die Verfahren nach den im Verfahren befindlichen Druckschriften davon ausgehen, dass das Zahnersatzteil nach dem modellierten Datensatz möglich ist. Die Vorüberlegungen und die Vorprüfung des Datensatzes gehört zum fachmännischen Handeln. Überträgt er diese Überlegung auf ein automatisiertes Verfahren, so gelangt er in nahe liegender Weise zum Verfahren nach Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags V.

7.

Mit den nicht gewährbaren Patentansprüchen 1 in den beantragten Fassungen fallen aufgrund der Antragsbindung auch die Unteransprüche und die nebengeordnete Patentansprüche in den verschiedenen Anspruchsfassungen (vgl. BGH, GRUR 1983, 171 - Schneidhaspel). Im Übrigen hat eine Überprüfung des Senats ergeben, dass auch ihre Gegenstände nicht patentfähig sind.

III

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist für jede am Beschwerdeverfahren beteiligte Person 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. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Häußler

Hartlieb

Dr. Müller

Zimmerer

Pü