

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 9. August 2011**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2009/07 - 3.2.08

Anmeldenummer: 00954622.7

Veröffentlichungsnummer: 1119324

IPC: A61F 9/01

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Verfahren und Vorrichtung zur vollständigen Korrektur von Sehfehlern des menschlichen Auges

Anmelderin:

Asclepion-Meditec AG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 84

Schlagwort:

"Zulässigkeit der Änderungen - verneint"
"Klarheit - verneint"

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/03

Orientierungssatz:

-

Aktenzeichen: T 2009/07 - 3.2.08

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 9. August 2011

Beschwerdeführerin: Asclepion-Meditec AG
(Anmelderin) Prüssingstrasse 41
D-07745 Jena (DE)

Vertreter: Schnekenbühl, Robert Matthias L.
DTS München Patent-
und Rechtsanwälte
St.-Anna-Strasse 15
D-80538 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 30. Juli 2007
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 00954622.7
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. Kriner
Mitglieder: P. Acton
U. Tronser

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentanmelderin) hat gegen die am 30. Juli 2007 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung über den Widerruf der Europäischen Patentanmeldung 00 954 622.7, unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr am 1. Oktober 2007 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde, am 30. November 2007 eingereicht.
- II. In einem zusammen mit der Ladung zu der von der Beschwerdeführerin beantragten mündlichen Verhandlung verschickten Bescheid teilte die Kammer der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Meinung mit, wonach Anspruch 1 des mit der Beschwerdebegründung eingereichten neuen Anspruchssatzes u.a. den Erfordernissen der Artikel 84 EPÜ (1973) und 123 (2) EPÜ nicht genüge.
- III. Mit Schreiben vom 22. Juni 2011 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde. Auf die Ausführungen der Kammer im oben genannten Bescheid hat sie nicht geantwortet.
- IV. Am 9. August 2011 fand die mündliche Verhandlung ohne die Beschwerdeführerin statt.

Sie hat schriftlich beantragt, die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent mit folgender Fassung zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 6 des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Antrags.

V. Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Ermittlung von Korrekturdaten für die Korrektur von insbesondere refraktiven Sehfehlern eines Auges (1), bei dem

der Strahlengang des Auges (1) mittels Wellenfrontanalyse ermittelt wird und ein ideales optisches System berechnet wird, das zu einer Korrektur der Sehfehler des Auges (1) führen würde

dadurch gekennzeichnet, dass

einzelne provisorische Elemente - unter Verzicht auf eine auf dem Auge aufliegenden Kontaktlinse und unter Verzicht auf eine in das Auge implantierte Intraokularlinse - des idealen optischen Systems in einem ersten Schritt zur Überprüfung des idealen optischen Systems durch Schiessen mit einem Laserstrahl hergestellt werden und

Schusspositionen zur Herstellung anderer entsprechend umgeformter Elemente mittels der aus der Wellenfrontanalyse ermittelten Daten berechnet werden, wobei in einem zweiten Schritt diese einzelnen provisorischen Elemente durch die anderen entsprechend umgeformten Elemente ersetzbar sind."

VI. Zur Stützung ihres Antrags hat die Beschwerdeführerin im Wesentlichen folgendes ausgeführt:

Der eingeführte Disclaimer sei im Sinne der G 1/03 zulässig, weil er nur einen Gegenstand ausklammere, der nach Artikel 52 (4) EPÜ (gemeint ist offensichtlich

Artikel 53 (c) EPÜ) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Der Disclaimer basiere auf den Ausführungen auf Seite 11, Zeile 3 der Anmeldung, insofern er sich auf die auf dem Auge aufliegende Kontaktlinse beziehe. Was den Ausschluss der Intraokularlinse als provisorisches Element betreffe, sei diese zwar nicht ausdrücklich in der Anmeldung genannt, doch seien durch ihren Ausschluss Fehlinterpretationen ausgeschlossen. Folglich sei auch dieser Teil des Disclaimers zulässig.

Da durch den eingefügten Disclaimer der Fall eines pseudochirurgischen Verfahrens ausgeschlossen sei, falle der Gegenstand des Anspruchs nicht mehr unter die Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 52 (4) EPÜ [sic].

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zulässigkeit der Änderungen

Die Beschwerdeführerin führte aus, dass der in Anspruch 1 eingeführte Disclaimer einen Gegenstand ausklammere, der nach den Artikel 52 (4) EPÜ [sic] aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Folglich sei der eingefügte Disclaimer in Hinblick auf die G 1/03 zulässig.

Nach G 1/03 ist ein nicht offenbarter Disclaimer nur dann zulässig, wenn er nicht mehr ausklammert als notwendig ist, um den aus nichttechnischen Gründen vom

Patentschutz ausgenommenen Gegenstand auszuschließen (siehe Leitsatz II.2).

Der in Anspruch 1 eingefügte Disclaimer schließt aber sowohl "auf dem Auge aufliegende Linsen" als auch "in das Auge implantierte Intraokularlinsen" aus. Die Letzteren wurden jedoch in der ursprünglichen Anmeldung nicht als mögliche provisorische Elemente offenbart. Ihr Ausschluss aus dem Anspruchsgegenstand ist daher nicht notwendig, um den aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgenommenen Gegenstand auszuklammern.

Die Beschwerdeführerin trug ferner vor, dass durch das ausdrückliche Ausschließen der Intraokularlinsen Fehlinterpretationen vermieden werden sollten. Folglich ist der Disclaimer offenbar auch dazu vorgesehen, den Anspruchswortlaut klarzustellen. Nach G 1/03 ist die Zulässigkeit eines nicht offenbarten Disclaimers auf wenige Sonderfälle beschränkt. Dass ein nicht offenbarter Disclaimer zur Klarstellung des Anspruchswortlauts genutzt werden kann, ist nach G 1/03 nicht vorgesehen. Daher ist auch diese Argumentationslinie der Beschwerdeführerin nicht überzeugend.

Da also der zweite Teil des Disclaimers nicht unter die Kriterien fällt, nach denen ein in der ursprünglichen Fassung nicht offenbarter Disclaimer gemäß G 1/03 zulässig ist, genügt Anspruch 1 nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ.

3. Klarheit

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA erfordert Artikel 84 EPÜ (1973) in Verbindung mit

Regel 29 (3) EPÜ (1973), dass ein Anspruch alle wesentlichen Merkmale angibt, die zur Definition der Erfindung erforderlich sind.

Anspruch 1 richtet sich, wie im Oberbegriff angegeben, auf ein Verfahren zur Ermittlung von Korrekturdaten für die Korrektur von Sehfehlern eines Auges. Jedoch betreffen alle beanspruchten Verfahrensschritte ein Verfahren zur Korrektur der Sehfehler selbst und es fehlt jegliche Angabe von Verfahrensschritten zur Ermittlung der für diese Korrektur notwendigen Daten. Folglich fehlen in Anspruch 1 die zur Definition der Erfindung -ein Verfahren zur Ermittlung von Korrekturdaten- wesentlichen Merkmale und der Anspruch erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 84 in Verbindung mit Regel 29 (3) EPÜ (1973).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

V. Commare

T. Kriner