

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 13. Januar 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1212/08 - 3.2.02
Anmeldenummer: 05004032.8
Veröffentlichungsnummer: 1695670
IPC: A61B 18/20, A61B 19/00
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Tragbare Laserprojektionsvorrichtung für die medizintechnische
Bilddarstellung

Anmelder:

BrainLAB AG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(1)(2)
VOBK Art. 12(4)

Schlagwort:

"Neuheit - Hauptantrag, Hilfsanträge 1 und 3 (nein)"
"Zulässigkeit - Hilfsantrag 2 (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1212/08 - 3.2.02

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 13. Januar 2012

Beschwerdeführer: BrainLAB AG
(Anmelder) Kapellenstrasse 12
D-85622 Feldkirchen (DE)

Vertreter: Schwabe - Sandmair - Marx
Patentanwälte
Stuntzstrasse 16
D-81677 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 31. Januar
2008 zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 05004032.8
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Körber
Mitglieder: M. Stern
A. Pignatelli

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 31. Januar 2008 zur Post gegebene Entscheidung nach Lage der Akte, mit der die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung Nr. 05 004 032.8 zurückgewiesen hatte.
- II. Die Zurückweisungsentscheidung nimmt Bezug auf die im Bescheid zu der am 22. Oktober 2007 datierten Ladung zur mündlichen Verhandlung erhobenen Einwände, insbesondere hinsichtlich der Klarheit und Neuheit der Gegenstände der ursprünglich eingereichten Ansprüche. Am Ende dieses Bescheids befindet sich unter Punkt 7 der Satz "Selbst wenn durch Zufügung von Merkmalen aus der Beschreibung Neuheit gegenüber D1 und D2 erreicht werden kann, erscheint es, dass diese nicht zu einem erfinderischen Gegenstand (Art. 56 EPÜ) führen werden, da sie im Rahmen des normalen fachlichen Handelns liegen." Von den in der Zurückweisungsentscheidung zitierten Dokumenten ist folgendes für diese Entscheidung von Bedeutung:
- D2: US-A-2002/0 016 541.
- III. Die Anmelderin (Beschwerdeführerin) legte hiergegen am 14. Februar 2008 Beschwerde ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr.
- IV. Mit der am 27. Mai 2008 eingereichten Beschwerdebegründung wurden überarbeitete Anspruchssätze als Hauptantrag und Hilfsanträge I bis IV eingereicht.
- V. Mit Bescheid vom 26. August 2011 teilte die Kammer der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Meinung mit, insbesondere hinsichtlich den Anforderungen von Klarheit

und Neuheit, sowie der Zulässigkeit des Hilfsantrags II gemäß Artikel 12(4) VOBK.

- VI. Mit Schreiben vom 13. Dezember 2011 wurden geänderte Anspruchssätze als neuer Hauptantrag und neue Hilfsanträge I bis IV eingereicht.
- VII. Am 13. Januar 2012 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die Beschwerdeführerin den Hilfsantrag IV zurückzog und abschließend beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des am 13. Dezember 2011 eingereichten Hauptantrags, oder der am 13. Dezember 2011 eingereichten Hilfsanträge I und II, oder des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags III zu erteilen.
- VIII. Der unabhängige Anspruch 1 des **Hauptantrags** lautet wie folgt:

"Medizintechnisches Bilddarstellungssystem mit:

a) einer Bildspeicherungs- und Bildverarbeitungseinrichtung (15), die Patientenkörper-Bilddaten und/oder Bildzusatzdaten speichert, verarbeitet und ausgibt; und mit

b) einer Laserprojektionsvorrichtung (10), welche eine Navigationsreferenz (18) aufweist, die ausgestaltet ist, von einem Navigationssystem (15) geortet und positionell bestimmt zu werden, und welche ein Bild umfassend die von der Bildspeicherungs- und Bildverarbeitungseinrichtung ausgegebenen Bilddaten und/oder Bildzusatzdaten auf einen Projektionsort projiziert, dadurch gekennzeichnet, dass

c) die Laserprojektionsvorrichtung (10) ausgestaltet ist, mit der Hand getragen und ausgerichtet zu werden."

Der unabhängige Anspruch 1 des **Hilfsantrags I** unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags darin, dass im Ausdruck "Bilddaten und/oder Bildzusatzdaten" der Teil "und/oder Bildzusatzdaten" gestrichen wurde.

Im unabhängigen Anspruch 1 des **Hilfsantrags II** wurde Anspruch 1 des Hauptantrags wie folgt ergänzt:
", und dass, d) das Bilddarstellungssystem das projizierte Bild an die Lage, insbesondere die Winkellage der Laserprojektionsvorrichtung (10) anpasst."

Im unabhängigen Anspruch 1 des **Hilfsantrags III** wurde Anspruch 1 des Hauptantrags wie folgt ergänzt:
"und in ein invasives, von einem behandelnden Chirurgen zu führendes Instrument (2) integriert zu werden."

IX. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten entscheidungsrelevanten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Während der mündlichen Verhandlung bestätigte die Anmelderin, dass die Zweiteilung des Anspruchs 1 des Hauptantrags der Offenbarung des Dokuments D2 entspreche. Somit unterscheide sich der Gegenstand des beanspruchten Systems darin, dass die Laserprojektionsvorrichtung ausgestaltet sei, mit der Hand getragen und ausgerichtet zu werden. In D2 werde hingegen offenbart, dass die Laserprojektionsvorrichtung an der Decke des Operationssaals angebracht sei, wo sie durch eine Verfahreinrichtung in eine optimale Projektionsrichtung, möglichst senkrecht zur Patientenoberfläche verfahren werde (vgl. Absatz [0058]). Demzufolge würde

insbesondere der in D2 ebenfalls offenbarte chirurgische CO₂ Laser von der Decke des Raumes auf den Patienten projiziert und könne somit nicht als ein von einem Chirurgen von Hand zu führendes invasives Instrument angesehen werden. Folglich sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags und der Hilfsanträge I und III neu gegenüber D2.

- Zur Stützung der Neuheit wurde im Verlauf der mündlichen Verhandlung zusätzlich das Argument vorgebracht, dass die Bilddaten, die in D2 auf den Patientenkörper projiziert werden, aus Markierungen bestünden und somit keine "Patientenkörper-Bilddaten", sondern "Bildzusatzdaten" im Sinne der Beschreibung der Anmeldung, insb. Seite 2, Absatz 4, seien.

- Die Anmelderin bat die Kammer, ihr Ermessen nach Artikel 12(4) VOBK dahingehend auszuüben, dass der Hilfsantrag II ins Verfahren zugelassen werde. Nach Erhalt des Ladungsbescheids zur mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung, insb. Punkt 7, sei der Anmelderin klar gewesen, dass auch durch Hinzufügung von Merkmalen aus der Beschreibung die Prüfungsabteilung den beanspruchten Gegenstand als nicht patentierbar ansehen würde. Daraufhin hätte die Anmelderin keinen Sinn mehr in der weiteren Verfolgung ihres Anliegens vor der Prüfungsabteilung gesehen. Darüber hinaus sei das aus der Beschreibung entnommene Merkmal, das projizierte Bild an die Lage der Laserprojektionsvorrichtung anzupassen, lediglich eine Einschränkung des ursprünglich beanspruchten Gegenstandes, insbesondere dessen des ursprünglichen Anspruchs 3, mit dem es in direktem funktionalen Zusammenhang stünde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Änderungen
 - 2.1 Grundlage für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Haupt- und Hilfsantrags I bilden die ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 3, nebst Klarstellungen gemäß ursprünglicher Seite 3, Zeile 1 und Seite 7, Zeilen 4 bis 7. Das darüber hinaus dem Anspruch 1 des Hilfsantrags III hinzugefügte Merkmal basiert auf dem ursprünglichen abhängigen Anspruch 4, nebst Seite 5, Zeile 4 und Seite 8, Absatz 2, erster Satz.

Somit sind für diese Anträge die Erfordernisse von Klarheit und ursprünglicher Offenbarung erfüllt.
 - 2.2 Das im Anspruch 1 des Hilfsantrags II hinzugefügte Merkmal d) findet (zumindest teilweise) eine Entsprechung auf Seite 7, Absatz 3 der Beschreibung.
3. Neuheit
 - 3.1 Dokument D2 offenbart ein medizintechnisches Bilddarstellungssystem nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 des Hauptantrags. Diese Feststellung wurde auch von der Anmelderin in ihrem Schreiben vom 13. Dezember 2011 geteilt und auf Anfrage während der mündlichen Verhandlung anfänglich auch bestätigt.

Das aus D2 bekannte Bilddarstellungssystem besitzt

- a) eine Einrichtung (12, 13, 14), die Bilddaten des Patientenkörpers (z.B. Markierungen 18M) speichert, verarbeitet und ausgibt (vgl. Absatz [0039], [0040], [0046] und [0056]); und
- b) eine Laserprojektionsvorrichtung (16) (vgl. Absatz [0043]), welche eine Navigationsreferenz (54) aufweist, die ausgestaltet ist, von einem Navigationssystem geortet und positionell bestimmt zu werden (vgl. Absatz [0049], [0068]), und welche ein Bild ("image" 18I), das die von der Bildspeicherungs- und Bildverarbeitungseinrichtung ausgegebenen Bilddaten (18M) umfasst, auf einen Projektionsort projiziert (vgl. Absatz [0044], [0052]).

3.2 D2 offenbart ferner, dass die Laserprojektionsvorrichtung beispielsweise an einem Roboterarm angebracht werden kann, der es gestattet, die Laserprojektionsvorrichtung zu verfahren (vgl. Absatz [0094], letzter Satz). Mit einer derartigen Halterung soll ermöglicht werden, die Laserprojektionsvorrichtung in eine Position und Orientierung zu verfahren, in der der Laser möglichst senkrecht zur Projektionsoberfläche projiziert wird. In D2 wird zusätzlich offenbart, dass die Laserprojektionsvorrichtung auch stärkere Laser umfassen kann, beispielsweise einen CO₂ Laser zur Kauterisierung von Patientengewebe um einen Tumor (vgl. Absatz [0021], [0082]).

Unabhängig von der in D2 offenbarten Möglichkeit, den CO₂ Laser durch einen Roboterarm in eine möglichst optimale Projektionsrichtung verfahren zu können, ist die Kammer der Auffassung, dass ein derartiger chirurgischer Laser zwangsläufig auch geeignet sein muss, zu jedem Zeitpunkt

vom Chirurgen selber, d.h. von Hand, in eine für den chirurgischen Eingriff erforderliche und vom Chirurgen erwünschte Position am Patienten platziert zu werden. Demzufolge ist die Laserprojektionseinrichtung in D2 durchaus als geeignet anzusehen, "mit der Hand getragen und ausgerichtet zu werden", wie im Kennzeichen des Anspruchs 1 definiert wird.

Es ist folglich ohne Belang, dass andere Passagen in D2, beispielsweise Absatz [0058], auf die die Anmelderin hingewiesen hatte, offenbaren, dass die Laserprojektionsvorrichtung an der Decke des Operationssaals angebracht sein kann. Die Offenbarung in D2 kann vernünftigerweise nicht so ausgelegt werden, dass der chirurgische CO₂ Laser von der Decke des Raumes auf den Patienten projiziert werden soll, da in einem solchen Falle die für chirurgische Zwecke vorauszusetzende, notwendige präzise Positionierung und Führung des Lasers am Patienten nicht möglich wäre.

- 3.3 Ungeachtet der Tatsache, dass während der mündlichen Verhandlung die Anmelderin zunächst dargelegt hatte, dass die Merkmale der Präambel des Anspruchs 1 aus D2 bekannt seien, wurde von Seiten der Anmelderin später trotzdem argumentiert, dass die Bilddaten, die in D2 auf den Patientenkörper projiziert werden, aus Markierungen bestehen, und somit keine "Patientenkörper-Bilddaten" im Sinne der Beschreibung der Anmeldung wären.

Diesem Argument vermag die Kammer allerdings nicht zu folgen. Der beanspruchte Begriff der "Patientenkörper-Bilddaten" ist ohne Zuhilfenahme der Beschreibung in der Breite auszulegen, wie ein Fachmann ihn normalerweise und ohne Schwierigkeiten verstehen würde. Da sich das in

D2 projizierte Bild (18I; siehe Figuren 2, 5 und 7) aus einer Selektion von (markierten) Bildpunkten (18M) des gewonnenen Schichtbilddatensatzes (11) des Patientenkörpers zusammensetzt (vgl. Absatz [0044], [0052]), besteht das projizierte Bild eindeutig aus " Bilddaten " des " Patientenkörpers ". Darüber hinaus fallen die in D2 offenbarten Bilddaten sogar unter den Begriff der " Patientenkörper-Bilddaten ", wie er in der Anmeldungsbeschreibung auf Seite 2, Absatz 4, zweiter Satz verstanden wird, nämlich als " angepasste und anwendungsgerecht dargestellte Daten über die Patienten anatomie " (siehe Absatz [0082] von D2).

Unabhängig von dieser Tatsache fallen die in D2 offenbarten projizierten Bilddaten (18I) ferner auch unter den nicht klar einschränkenden, alternativ bzw. zusätzlich beanspruchten Begriff der " Bildzusatzdaten ". (Die projizierten Bilddaten fallen selbst unter diesen Begriff mit dessen in der Beschreibung auf Seite 2, Absatz 4 angegebener Bedeutung: " alle möglichen Daten, welche die Eingriffplanung oder Eingriffsunterstützung zum Thema haben können ... beispielsweise ... geplante Instrumententrajektorien. ")

- 3.4 Aus den genannten Gründen folgt, dass das im Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte Bilddarstellungssystem durch D2 neuheitschädlich vorweggenommen wird.
- 3.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags I ist derselbe wie der mit der Alternative " Bilddaten " definierte Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags. Demzufolge gelten die vorangehend genannten entsprechenden Gründe ebenso für den Hilfsantrag I.

3.6 Wie unter obigem Punkt 3.2 dargelegt wurde, offenbart D2, dass die Laserprojektionsvorrichtung einen chirurgischen CO₂ Laser umfasst. Demzufolge ist die Laserprojektionsvorrichtung geeignet, "in ein invasives, von einem behandelnden Chirurgen zu führendes Instrument (2) integriert zu werden", wie im Anspruch 1 des Hilfsantrags III definiert wird.

3.7 Folglich erfüllt der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge I und III nicht das Erfordernis der Neuheit; Artikel 52(1) und 54(1), (2) EPÜ.

4. Zulässigkeit - Hilfsantrag II

4.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags II bezieht sich auf die Anpassung und Ausgabe des projizierten Bildes unter Berücksichtigung der Position der Laserprojektionseinrichtung. Eine Offenbarung dieser Merkmale in der ursprünglichen Anmeldung findet sich lediglich in der Beschreibung, auf Seite 7, Absatz 3.

4.2 Dieser Anspruchsgegenstand ist erstmalig mit der Beschwerdebegründung vorgebracht worden, ohne dass er bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht worden wäre, insbesondere ohne dass die Prüfungsabteilung darüber in ihrer Zurückweisungsentscheidung eine begründete Entscheidung treffen konnte.

Im erstinstanzlichen Verfahren hatte die Anmelderin in Reaktion auf die im Erstbescheid gegen die ursprünglichen abhängigen Ansprüche 2 und 3 erhobenen Neuheitseinwände die Merkmale dieser Ansprüche ohne

weitere Hinzufügung in den ursprünglichen unabhängigen Anspruch 1 aufgenommen, worauf eine Ladung zur beantragten mündlichen Verhandlung erging. Im Ladungsbescheid beanstandete die Prüfungsabteilung die Klarheit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit der beanspruchten, auf den ursprünglichen Ansprüchen basierenden Gegenstände. Daraufhin verzichtete die Anmelderin auf die Durchführung der anberaumten mündlichen Verhandlung und bat um eine Entscheidung nach Lage der Akte. Diese erging sodann mit Bezug auf die im Ladungsbescheid genannten Gründe.

4.3 Da im besagten Ladungsbescheid der Prüfungsabteilung nur die Gegenstände der ursprünglichen Ansprüche berücksichtigt wurden, ist aufgrund des erstmaligen Vorbringens des im Hilfsantrag II beanspruchten Gegenstandes die Kammer gezwungen, entweder diesen Sachverhalt erstmalig im Beschwerdeverfahren zu prüfen und darüber zu entscheiden, oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen; Artikel 111(1) EPÜ. Im vorliegenden Fall ist nach Dafürhalten der Kammer allerdings keine dieser prozessualen Optionen, aus den nachfolgenden Gründen, adäquat und akzeptabel.

4.4 Nach gefestigter Rechtsprechung der Kammern (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Auflage 2010, VII.E.1.) ist das Beschwerdeverfahren ein vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrenntes, unabhängiges Verfahren. Seine Aufgabe besteht darin, ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit einer davon strikt zu trennenden früheren Entscheidung des erstinstanzlichen Organs zu fällen.

Da eine Entscheidung der ersten Instanz über den Gegenstand des Hilfsantrags II nicht vorliegt, ist es für die Kammer auch nicht möglich, diese zu überprüfen. Die Kammer ist zudem der Auffassung, dass das lediglich aus der Beschreibung entnommene Merkmal, das projizierte Bild an die Lage der Laserprojektionsvorrichtung anzupassen, einen besonderen, neuen Aspekt darstellt, der in den ursprünglichen Ansprüchen keine Entsprechung, allenfalls nur notwendige technische Voraussetzungen (wie die einer Navigationsreferenz), findet. Somit ist es berechtigt anzuzweifeln, ob auch dieser besondere Aspekt der Anpassung des projizierten Bildes zwangsläufig bei der durchgeführten Recherche berücksichtigt worden ist. Folglich sieht die Kammer keine Veranlassung, diesen Sachverhalt erstmalig im Beschwerdeverfahren zu prüfen.

Die zweite erwähnte Option einer Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz würde das Verfahren beträchtlich verlängern und demzufolge eindeutig der gebotenen Verfahrensökonomie zuwiderlaufen.

- 4.5 Diese beiden inadäquaten Verfahrensabläufe, mit denen sich die Kammer konfrontiert sieht, wären durch das rechtzeitige Vorbringen des Gegenstandes des Hilfsantrags II im erstinstanzlichen Verfahren gar nicht erst entstanden.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist die Kammer der Meinung, dass der Hilfsantrag II sehr wohl vor der Prüfungsabteilung rechtzeitig vorgebracht hätte werden können - und sollen -, statt ihn erst später mit der Beschwerdebegründung vorzubringen. Der von der Anmelderin ins Feld geführte Umstand, wonach die

Prüfungsabteilung im Ladungsbescheid zur mündlichen Verhandlung (unter Punkt 7) eine pauschale und auch nur vorläufige negative Einschätzung der Patentierbarkeit von weiteren, und auch nicht näher identifizierten, Gegenständen aus der Beschreibung abgab, hätte die Anmelderin nicht abhalten sollen, jeden Gegenstand, für den sie zumindest hilfsweise Schutz zu begehren gedachte, von der Prüfungsabteilung abschließend prüfen und darüber entscheiden zu lassen, insbesondere dann, wenn die Anmelderin, wie eingeräumt, die Beschwerdekammer hierüber entscheiden lassen wollte. Auf eine derartige Prüfung und Entscheidung der Prüfungsabteilung hat die Anmelderin jedoch bewusst verzichtet, indem sie unmittelbar nach Erhalt der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Entscheidung nach Aktenlage beantragte. Wie sich aus der oben erwähnten Rechtsprechung der Beschwerdekammern ergibt, ist das Beschwerdeverfahren nicht als Fortsetzung des erstinstanzlichen Prüfungsverfahrens zu verstehen.

- 4.6 Darüber hinaus sei angemerkt, dass - im Gegensatz zum Gegenstand des Hilfsantrags II - die anderen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträge keinen Anlass zur Beanstandung hinsichtlich der Zulässigkeit boten, da die darin beanspruchten Gegenstände - bis auf wenige notwendige Klarstellungen oder Einschränkungen aus der Beschreibung - im wesentlichen den Gegenständen der ursprünglichen Ansprüche entsprechen (s. Punkt 2.1 oben), die in der erstinstanzlichen Entscheidung berücksichtigt worden sind.
- 4.7 Aus den dargelegten Gründen übt die Kammer das ihr durch Artikel 12(4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) eingeräumte Ermessen

dahingehend aus, den Hilfsantrag II nicht ins Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Hampe

C. Körber