

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 15. März 2017**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1234/14 - 3.2.06

**Anmeldenummer:** 10805710.0

**Veröffentlichungsnummer:** 2519123

**IPC:** A41D13/12

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

ORTHESE

**Anmelderin:**

Otto Bock HealthCare GmbH

**Stichwort:**

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 84

**Schlagwort:**

Patentansprüche - Deutlichkeit (nein)

**Zitierte Entscheidungen:**

**Orientierungssatz:**



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1234/14 - 3.2.06**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.2.06**  
**vom 15. März 2017**

**Beschwerdeführerin:** Otto Bock HealthCare GmbH  
(Anmelderin) Max-Näder-Strasse 15  
37115 Duderstadt (DE)

**Vertreter:** Lins, Edgar  
Gramm, Lins & Partner  
Patent- und Rechtsanwälte PartGmbH  
Theodor-Heuss-Strasse 1  
38122 Braunschweig (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 3. März 2014 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 10805710.0 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** M. Harrison  
**Mitglieder:** T. Rosenblatt  
W. Ungler

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Anmelderin) richtet sich gegen die Zurückweisung der Europäischen Patentanmeldung Nr. 10 805 710. Die Prüfungsabteilung begründet ihre Entscheidung damit, dass die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht erfüllt sind.
- II. In Vorbereitung auf eine mündlichen Verhandlung teilte die Kammer der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Meinung zu der Sache mit, wonach die Beschwerde voraussichtlich keinen Erfolg haben würde.
- III. Mit ihrem Schreiben vom 27. Februar 2017 nahm die Beschwerdeführerin Stellung zur vorläufigen Meinung der Kammer.
- IV. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 15. März 2017 statt.
- V. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des mit Schreiben vom 10. Januar 2014 eingereichten Hauptantrags zu erteilen.
- VI. Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Orthese, insbesondere für Menschen mit spastischer Cerebralparese, mit mindestens einem im Beinbereich positionierbaren Stützelement (1, 2) zum Abstützen, insbesondere Spreizen, eines Beines oder beider Beine und mindestens einer Halteeinrichtung (4) zum Halten des mindestens einen Stützelements (1, 2), die mindestens einen verstellbaren Gurt (6, 7, 8, 9) enthält, wobei mindestens ein Ende mit dem Stützelement

(1, 2) gekoppelt ist (6c, 7c, 8c, 9c), einen um den Bauchbereich legbaren Tragegurt (5) aufweist und derart mit dem Stützelement (1, 2) gekoppelt ist, dass beim Tragen der Orthese das Stützelement (1, 2) im Wesentlichen in einer Sollposition gehalten werden kann und jedes Stützelement (1, 2) mittels mindestens eines weiteren Haltegurtes (6, 7, 8, 9) gehalten wird."

VII. Die Beschwerdeführerin begründet ihre Beschwerde im wesentlichen damit, dass bei der Prüfung der Erfordernisse des Artikel 84 EPÜ der Zweck dieser Bestimmung zu berücksichtigen sei. Artikel 84 EPÜ solle sicherstellen, dass der Schutzbereich des Anspruchs klar definiert sei, so dass eindeutig feststellbar sei, ob ein bestimmter Gegenstand unter den Schutzbereich falle, d.h. das Patent verletzt oder nicht. Ein Anspruch sei demnach dann als klar im Sinne des Artikels 84 EPÜ anzusehen, wenn sein Schutzbereich bestimmt werden könne, was die einzige notwendige und hinreichende Bedingung darstelle.

Durch die strukturellen Merkmale der Orthese sei vorliegend der Schutzbereich des Anspruchs eindeutig bestimmbar. Die strukturellen Merkmale würden eine weitere Einschränkung durch das funktionelle Merkmal am Ende des Anspruchs erfahren. Funktionelle Merkmale seien unter den in den Richtlinien für die Prüfung ausgeführten und den von der Rechtsprechung der Kammern bestätigten Umständen nicht zu beanstanden. Die Prüfungsabteilung habe das funktionelle Merkmal im Anspruch 1 auch nicht als unklar beanstandet. Das Merkmal ermögliche es dem Fachmann eindeutig festzustellen, ob eine bestimmte Orthese unter den Schutzbereich des Anspruchs fällt. Der Fachmann erkennt insbesondere anhand eines ihm vorliegenden Stützelements sofort, in welcher Sollposition dieses am

Bein anzubringen ist, so dass die in dem funktionellen Merkmal genannte Sollposition für den Fachmann eine klare Bedeutung habe. Und damit sei für den Fachmann auch klar, wie die zuvor genannten strukturellen Merkmale der Orthese zu gestaltet seien. Die Angabe weiterer struktureller Merkmale ist im Hinblick auf die große Zahl denkbarer Ausgestaltungen der Orthese nicht möglich und würde den Anspruch über Gebühr einschränken, so dass dieser wirtschaftlich gesehen für die Patentinhaberin nicht mehr interessant wäre. Der Anspruch sei daher lediglich sehr breit aber nicht unklar definiert.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags aus nachstehenden Gründen nicht den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ genügt.
2. Anspruch 1 definiert eine allgemeine Orthese, die auf keine bestimmte Anwendung oder therapeutischen Zweck eingeschränkt ist. Die Angabe "insbesondere für Menschen mit spastischer Cerebralparese" im Anspruch 1 bedeutet auch nicht, dass die strukturellen Merkmale der Orthese für diese bestimmte Anwendung geeignet sein müssen - gerade wegen des Wortes "insbesondere". Dies wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten. Die Orthese weist mindestens ein (irgendwo) im Beinbereich positionierbares, in seinen weiteren Eigenschaften wie Form oder Material aber undefiniertes Stützelement auf, außerdem eine Halteeinrichtung mit einem um den Bauchbereich legbaren Tragegurt,

mindestens einen verstellbaren Gurt, dessen eines Ende mit dem Stützelement gekoppelt ist, und mindestens einen weiteren Haltegurt zum Halten des Stützelements. Wie die Prüfungsabteilung richtig festgestellt hat und von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten wurde, ist in Anspruch 1 nicht definiert, wo zum Beispiel das zweite Ende des verstellbaren Gurtes anzuordnen oder anzukoppeln ist und wo der weitere Haltegurt vorzusehen ist, um das Stützelement zu halten. Auch der Zusammenhang zwischen Bauchtragegurt und den anderen Merkmalen bleibt undefiniert.

Es fehlt damit ein struktureller und funktioneller Zusammenhang zwischen den Merkmalen der Halteinrichtung (Bauchtragegurt, verstellbarer Gurt und weiterer Haltegurt) untereinander und in Verbindung mit dem Stützelement, insbesondere in Bezug auf die zuvor erwähnten nicht definierten Merkmale.

So bleibt allein aufgrund der definierten strukturellen Merkmale unklar, wie eine Orthese gemäß Anspruch 1 auszubilden ist und damit für welchen Gegenstand genau Schutz begehrt wird.

3. Die Kammer kann dem Argument der Beschwerdeführerin nicht folgen, wonach das funktionelle Merkmal am Ende von Anspruch 1, welches von der Prüfungsabteilung für klar befunden worden sei, die fehlenden strukturellen Merkmale und damit die Orthese insgesamt so deutlich definiere, dass der Schutzbereich von Anspruch 1 eindeutig bestimmt werden könne.
- 3.1 Das funktionelle Merkmal "derart mit dem Stützelement gekoppelt ist, dass beim Tragen der Orthese das Stützelement im wesentlichen in einer Sollposition

gehalten wird" nimmt Bezug auf eine undefinierte Sollposition.

Eine beliebige Sollposition ist kein klar definiertes Merkmal einer allgemeinen Orthese oder eines ihrer Bestandteile, insbesondere auch nicht eines allgemeinen, in seinen Eigenschaften ebenfalls undefinierten Stützelements.

Für ein beliebiges Stützelement, beispielsweise in Form eines Stücks Schaumstoffs, könnte im Prinzip jede Position am Bein als Sollposition angesehen werden. Aus der Angabe, dass solch ein Stützelement in irgend einer Position am Bein beim Tragen der Orthese gehalten werden soll, lässt sich kein erkennbar einschränkendes Merkmal in Bezug auf die Art der Kopplung ("...derart mit dem Stützelement gekoppelt...") zwischen der Halteeinrichtung oder ihren einzelnen Komponenten und dem Stützelement bestimmen, insbesondere auch nicht hinsichtlich der Anordnung des zweiten Endes des verstellbaren Gurtes, des weiteren Haltegurtes oder des Bauchtragegurtes hinsichtlich der jeweils anderen Merkmale des Anspruchs. Damit ein beliebiges Stützelement in irgendeiner beliebigen Sollposition gehalten werden kann, reicht prinzipiell auch ein einziger Gurt, so dass sich der Fachmann unweigerlich mit der Frage konfrontiert sieht, wozu und wie die anderen beiden im Anspruch definierten Gurte angeordnet werden sollten. Der Anspruch enthält diesbezüglich keine weiteren Angaben. Aus diesem Grund kann die Kammer der Beschwerdeführerin auch nicht zustimmen, dass der Anspruch einfach nur "breit" definiert sei.

Aus diesem funktionellen Merkmal ist also in keiner Weise für den Fachmann ableitbar, welche weiteren strukturellen Einschränkungen für die anderen zuvor

definierten strukturellen Merkmale einer allgemeinen Orthese, insbesondere bezüglich der erwähnten fehlenden Angaben, definiert sein könnten.

Daher wird dieses Merkmal von der Kammer als unklar befunden, so dass Anspruch 1 zumindest aus diesem Grund das Klarheitserfordernis des Artikels 84 EPÜ nicht erfüllt.

3.2 Da zumindest das funktionelle Merkmal aus diesem Grund unklar ist, kann im Prinzip dahin gestellt bleiben, ob eine Definition des Anspruchsgegenstands mittels eines funktionellen Merkmals im vorliegenden Fall überhaupt mit den von der Beschwerdeführerin angeführten Kriterien aus den Richtlinien und der Rechtsprechung der Beschwerdekammern vereinbar wäre. Die Kammer ist aber angesichts der einzigen in der Anmeldung beschriebenen speziellen Anwendung einer Orthese für Menschen mit spastischer Cerebralparese und den wenigen entsprechend spezifischen Ausführungsbeispielen einer solchen, die in der Anmeldung offenbart sind, weder davon überzeugt, dass eine Definition anhand struktureller Merkmale nicht möglich gewesen wäre noch dass diese den Anspruch über Gebühr eingeschränkt hätte.

3.3 Es kann ebenso dahingestellt bleiben, ob es ein notwendiges und hinreichendes Kriterium für die Erfüllung des Erfordernisses der Klarheit, oder deutlichen Fassung, nach Artikel 84 EPÜ ist, dass der Schutzbereich eines Anspruchs eindeutig und klar definiert ist. Der im Widerspruch zu Artikel 84 EPÜ nicht deutlich gefasste Gegenstand von Anspruch 1 hat nämlich zur Folge, dass sich sein Schutzbereich nicht klar bestimmen ließe.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



N. Schneider

M. Harrison

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt