

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 7. Juni 2019**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0644/16 - 3.2.08

Anmeldenummer: 13166013.6

Veröffentlichungsnummer: 2656820

IPC: A61F5/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung zum Stabilisieren von Körpersegmenten

Anmelder:

Gröhniger, Frank Friedrich

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 111(1)

EPÜ R. 103(1)(a)

Schlagwort:

Neuheit - Hauptantrag (nein) - Hilfsantrag (ja)

Rückzahlung der Beschwerdegebühr - (nein) - wesentlicher

Verfahrensmangel (nein)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0644/16 - 3.2.08

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 7. Juni 2019

Beschwerdeführer:

(Anmelder)

Gröhniger, Frank Friedrich
Heinrich-Hertz-Str. 5
66450 Oberbexbach (DE)

Vertreter:

Vièl, Christof
Patentanwaltskanzlei
Vièl & Wieske PartGmbH
Feldmannstrasse 110
66119 Saarbrücken (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 4. November 2015 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 13166013.6 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende P. Acton
Mitglieder: C. Herberhold
Y. Podbielski

Sachverhalt und Anträge

- I. Mit der am 4. November 2015 zur Post gegebenen Entscheidung hat die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung No. 13 166 013.6 wegen mangelnder Neuheit, Artikel 54 EPÜ zurückgewiesen.
- II. Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung hat der Beschwerdeführer (Patentanmelder) form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt.
- III. Mit Schriftsatz vom 5. Februar 2019 hat der Beschwerdeführer seinen Antrag auf mündliche Verhandlung dahingehend präzisiert, dass dieser nur für den Fall aufrechterhalten werde, dass weder auf Basis des Hauptantrags noch des Hilfsantrags eine Patenterteilung bzw. eine Fortsetzung des Verfahrens erfolgt.

Die Sache kann im schriftlichen Verfahren erledigt werden, da die Kammer zu der Entscheidung gelangt ist, die Sache zur weiteren Entscheidung auf der Basis des Hilfsantrags an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen (s.u.).

- IV. Abgesehen von dem in Punkt III angesprochenen, bedingten Antrag auf Abhaltung einer mündlichen Verhandlung beantragt der Beschwerdeführer im schriftlichen Verfahren Folgendes:

1) Aufhebung der angegriffenen Entscheidung und Erteilung eines europäischen Patents auf der Basis der Entscheidung der Prüfungsabteilung zugrunde liegenden Hauptantrags (vgl. Schreiben vom

5. Februar 2019, erster Absatz), hilfsweise gemäß dem Hilfsantrag vom 4. Januar 2016.

2) Rückerstattung der Beschwerdegebühr aufgrund eines wesentlichen Verfahrensmangels.

V. Folgende Entgeghaltung war für die vorliegende Entscheidung relevant:

D2: US 5,792,084B

VI. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet (vgl. Anlage zur Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 4. November 2015):

"Vorrichtung zum Stabilisieren von Körpersegmenten, wobei die Vorrichtung ein oder mehrere an das jeweilige Körpersegment angrenzende weitere Körpersegmente und das bzw. die dazwischen liegenden Gelenke mit abdeckt, dadurch gekennzeichnet, daß auf eine textile Trägerschicht (1), welche die Form des zu stabilisierenden Körpersegmentes aufweist, eine die textile Trägerschicht (1) in ihrer Form stabilisierende Kunststoffschicht (2) aufgetragen ist, wobei die Kunststoffschicht (2) aufgrund ihrer Verbindung mit der textilen Trägerschicht unverrückbar positioniert ist und wobei mit der Vorrichtung Bewegungen der verschiedenen Gelenke ganz oder teilweise einschränkbar, stabilisierbar oder unterstützbar sind."

VII. Anspruch 1 des mit der Beschwerdeschrift eingereichten Antrags (4. Januar 2016) unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass

"... auf eine textile Trägerschicht (1), ... , eine die textile Trägerschicht (1) in ihrer Form stabilisierende

Kunststoffschicht (2) ~~aufgetragen~~ aufgespritzt ist, wobei ... ".

VIII. Zur Stützung seines Antrags hat der Beschwerdeführer im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Neuheit - Hauptantrag

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag sei neu gegenüber der Offenbarung der D2, da dort auf die textile Trägerschicht keine diese in ihrer Form stabilisierende Kunststoffschicht aufgetragen sei. Außerdem seien mit der in D2 offenbarten Vorrichtung nicht Bewegungen der verschiedenen Gelenke ganz oder teilweise einschränkbar, stabilisierbar oder unterstützbar.

Dabei bezeichne der im Anspruch verwendete Begriff "auftragen" gemäß der einzigen im Duden genannten in Frage kommenden Bedeutung ein Auftragen im Sinne von "auf etwas streichen", bzw. "über etwas verteilen". Dies treffe auf die aufgenähte Textilschicht der D2 nicht zu.

Da bei der Frage der Neuheit die Bedeutung des Worte heranzuziehen sei, nicht eventuelle Synonyme - vgl. diesbezüglich die Prüfungsrichtlinien F-IV,4.2 - falle das Aufnähen eines Nylonstoffs, wie in D2 offenbart, nicht unter die Bedeutung "Auftragen einer Kunststoffschicht".

Auch bei Betrachtung der im Duden genannten Synonyme erkenne man ohne weiteres, dass diese jeweils nur in Zusammenhang mit flüssigem oder zumindest streichfähigem Material sinnvoll verwendbar seien. Das Aufnähen einer Textilschicht auf eine andere

Textilschicht könne man zwar als Aufbringen, nicht aber als Auftragen der Textilschicht bezeichnen. Das Synonym Aufbringen könne somit im Zusammenhang mit dem Aufnähen eines Nylonstoffs nicht mit dem Begriff Auftragen einer Kunststoffschicht gleichgesetzt werden.

Auch würde man ein Nylongewebe in der deutschen Sprache nicht als Kunststoffschicht bezeichnen, da hier der textile Aspekt im Vordergrund stehe. So würde der Träger eines Nylonhemdes sicherlich nicht behaupten, er trage eine Kunststoffschicht.

Weiterhin bestehe die Aufgabe der in D2 offenbarten Bandage darin, eine Dislokation der Patella (Kniescheibe) von ihrer gewünschten Stellung zu vermeiden, siehe D2, Spalte 2, Zeilen 49-50, beispielsweise, um bei Menschen mit einer sogenannten lockeren Kniescheibe bzw. einem "springenden Knie" eine unerwünschte Bewegung der Kniescheibe zu verhindern. Dies stelle jedoch keine Stabilisierung oder Unterstützung des Femoropatellargelenks dar. Dieses Gelenk werde in der D2 nicht einmal erwähnt.

Die D2 offenbare daher mehrere Merkmale des im Hauptantrag definierten Gegenstands nicht, so dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hauptantrags gegenüber der D2 neu sei.

Neuheit - Hilfsantrag 1

D2 offenbare unstreitig keine die textile Trägerschicht in ihrer Form stabilisierende Kunststoffschicht, die auf die textile Trägerschicht aufgespritzt sei.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 sei daher neu.

*Wesentlicher Verfahrensmangel - Rückerstattung der
Beschwerdegebühr*

Die Prüfungsabteilung habe mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung das Dokument D2 als hochrelevanten neuen Stand der Technik eingeführt, der der Patentierbarkeit der Anmeldung vermutlich im Wege stünde. Der Anmelder sei zunächst davon ausgegangen, dass die Prüfungsabteilung ihre Beurteilung aufgrund der in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Argumente revidieren würde. Selbst wenn die Prüfungsabteilung an ihrer Auffassung im Rahmen der mündlichen Verhandlung hätte festhalten wollen, so hätte sie dem Anmelder Gelegenheit geben müssen, nach einem entsprechenden Hinweis, die Ansprüche - gegebenenfalls durch Einführung von Merkmalen der Beschreibung - zu ändern. Die Prüfungsabteilung habe ihr Ermessen somit fehlerhaft ausgeübt, da dem Anmelder gerade nicht eine solche Gelegenheit gegeben worden sei, angemessen zu reagieren und dies, nachdem die mündliche Verhandlung noch keine 40 Minuten gedauert habe.

Die Prüfungsabteilung habe somit ihr Ermessen ungebührlich restriktiv ausgeübt und damit nicht nur im Sinne der Verfahrenseffizienz nicht sinnvoll gehandelt, sondern auch einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen. Die Beschwerdegebühr sei daher zurückzuerstatten.

Entscheidungsgründe

1. Neuheit

1.1 Hauptantrag

1.1.1 D2 offenbart nach Ansicht der Kammer eine

Vorrichtung zum Stabilisieren von Körpersegmenten (Figur 2, No. 10, "knee brace") , wobei die Vorrichtung ein oder mehrere an das jeweilige Körpersegment angrenzende weitere Körpersegmente (Teile von Unter- und Oberschenkel) und das bzw. die dazwischen liegenden Gelenke (Femorotibialgelenk, Femoropatellargelenk) mit abdeckt, dadurch gekennzeichnet, daß auf eine textile Trägerschicht (**16**, "sleeve"), welche die Form des zu stabilisierenden Körpersegmentes aufweist, eine die textile Trägerschicht in ihrer Form stabilisierende Kunststoffschicht (**26**, "anterior cover", "synthetic cloth such as nylon...", s. Spalte 5, Zeilen 55-57; die analoge Argumentation trifft auch für die laterale und medialen Abdeckung **46a** und **46b** zu) aufgetragen ist, wobei die Kunststoffschicht aufgrund ihrer Verbindung mit der textilen Trägerschicht unverrückbar positioniert ist ("fixedly attached" und "fixed in place by attachment means such as stitching to form a closed anterior pocket") und wobei mit der Vorrichtung Bewegungen der verschiedenen Gelenke ganz oder teilweise einschränkbar, stabilisierbar oder unterstützbar sind (durch die Vorrichtung wird zumindest die Bewegung im Femoropatellargelenk stabilisiert und unterstützt).

1.2 Die Gegenargumente der Beschwerdeführerin sind aus folgenden Gründen nicht überzeugend:

1.2.1 Der Begriff "auftragen"

Es ist richtig, dass bei der Prüfung der Neuheit den in Patentdokumenten verwendeten Begriffen die im einschlägigen Stand der Technik übliche Bedeutung zu geben ist, sofern ihnen nicht in der Beschreibung ein besonderer Sinn zugewiesen wird (Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage 2016, I.C.4.1). Dies schließt eine Analyse der möglichen Bedeutungen unter Heranziehung von gebräuchlichen Synonymen jedoch keineswegs aus. Vielmehr kann die Analyse von gebräuchlichen Synonymen ein Weg sein, die im einschlägigen Stand der Technik übliche Bedeutung zu ermitteln bzw. die Breite der verwendeten Begriffe auszuloten.

Auch der Beschwerdeführer selbst bedient sich der Analyse der im Duden genannten Synonyme (siehe Schreiben vom 5. Februar 2019, Seite 2, 5. bis 8. Absatz) und kommt dabei zu dem Schluss, dass diese jeweils nur in Zusammenhang mit flüssigem oder zumindest streichfähigem Material sinnvoll verwendbar seien. Es ist für die Kammer nicht ersichtlich, warum eine Analyse der Bedeutung auf Basis der Synonyme einerseits unbeachtlich sein, andererseits aber eine für den Beschwerdeführer günstige Interpretation stützen soll.

Betrachtet man die vom Beschwerdeführer reproduzierte Liste der im Duden genannten Synonyme so fällt auf, dass neben den Begriffen "aufstreichen, beschmieren, bestreichen, streichen, verteilen, aufschmieren, bepinseln, kleistern, pinseln und beklieren" auch die Begriffe "aufbringen" und "applizieren" genannt werden. Diese Begriffe sind keineswegs auf streichfähiges Material beschränkt. "Applizieren" lassen sich z.B. im

hier relevanten medizinischen Bereich Wundauflagen, Pflaster oder Verbände. Der Begriff "Aufbringen" ist sogar noch breiter. Der auf die textile Trägerschicht mittels Nähen aufgebrachte bzw. auf sie applizierte Nylonstoff ist daher als auf die Trägerschicht aufgetragen anzusehen.

1.2.2 "Nylonstoff" als textile Trägerschicht bzw. als stabilisierende Kunststoffschicht

Der Beschwerdeführer argumentiert im Schreiben vom 5. Februar 2019 im Wesentlichen, dass bei Nylongewebe der textile Aspekt im Vordergrund stehe, dieses aber nicht als Kunststoffschicht anzusehen sei.

Nylon ist aber fraglos - ob gewebt oder nicht - ein durch Polymerisation hergestellter Kunststoff, und stellt somit eine Kunststoffschicht dar. Dass der Träger eines Nylonhemdes nicht behaupten würde, er trage eine Kunststoffschicht ist lediglich eine Behauptung. Es scheint z.B. nicht abwegig, dass unter der mediterranen Sonne bei der Besichtigung antiker Tempel in der Mittagszeit stark schwitzende Touristen ihr Nylonhemd als "Plastik- oder Kunststoffzeug" bezeichnen würden.

Die Kammer ist daher der Ansicht, dass die durch Nähen unverrückbar aufgetragene Schicht aus Nylongewebe der D2 als Kunststoffschicht im Sinne des Anspruchs anzusehen ist. Dass D2 das Aufnähen eines Nylonstoffs offenbart ist dabei unstreitig (Schreiben vom 5. Februar 2019, Seite 2, 3. Absatz).

1.2.3 Stabilisierende Wirkung

Der Beschwerdeführer argumentiert, dass es Aufgabe der D2 sei, eine Dislokation der Patella von ihrer gewünschten Stellung zu vermeiden. Dies habe mit einer Stabilisierung und Unterstützung des Femoro-Patellargelenks nichts zu tun. Das Anspruchsmerkmal einer die Bewegung der Gelenke ganz oder teilweise einschränkenden, stabilisierenden oder unterstützenden Wirkung sei daher nicht erfüllt.

Dieser Ansicht kann sich die Kammer nicht anschließen. Die Patella liegt mit ihrer rückseitigen Knorpelschicht auf einem ebenfalls knorpelbedeckten, rinnenartigen Bereich des anterioren Femurs (facies patellaris) im Sinne eines Gleitlagers auf. Dieses Gleitlager wird als Femoropatellargelenk bezeichnet. Bei der von dem Beschwerdeführer angeführten Dislokation der Patella rutscht die Patella aus diesem Gleitlager heraus, i.e. sie disloziert aus dem Femoropatellargelenk. Die Bandage der D2 verhindert eine derartige Dislokation. Sie hält somit die Patella während der Flexion bzw. Extension im Femorotibial-Gelenk in ihrem Gleitlager auf dem Femur, wobei es durch die Bewegung der Quadrizeps-Sehne unweigerlich zu einer longitudinalen Bewegung der Patella auf diesem Gleitlager kommt. Dieses "Halten" der Patella stellt eine Stabilisierung und Unterstützung des Femoropatellargelenks im Sinne des Anspruchs dar, unabhängig davon, ob der Begriff Femoropatellargelenk in D2 verwendet wird oder nicht.

1.3 Zusammenfassend sind somit alle Anspruchsmerkmale von Anspruch 1 des Hauptantrags in D2 offenbart. Der Gegenstand dieses Anspruchs ist daher nicht neu.

2. Hilfsantrag 1
- 2.1 Der mit der Beschwerdebegründung eingereichte Hilfsantrag ist der Versuch, den in der Entscheidung der Prüfungsabteilung erhobenen Neuheitseinwand auszuräumen und stellt insofern eine Reaktion auf die angegriffene Entscheidung dar. Eine Zulassung in das Verfahren ist daher gerechtfertigt.
- 2.2 Das in Anspruch 1 hinzugefügte Merkmal stammt aus der Beschreibung (Stammanmeldung, Seite 2, zweiter Absatz, vorletzter Satz; A1-Schrift, Paragraph [0008], ebenfalls vorletzter Satz). Aufspritzen der Kunststoffschicht und Abdeckung mit einer Rutschhilfe stellen dabei zwei voneinander unabhängige Ausgestaltungsmöglichkeiten dar, so dass das Aufspritzen als spezielle Form des bereits im Anspruch 1 verallgemeinerten "Auftragens" für den Fachmann auch ohne die in der Beschreibung im selben Satz genannte Abdeckung mit einer Rutschhilfe offenbart ist. Die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ sind daher erfüllt.
- 2.3 Aufspritzen ist eine dem Fachmann wohlbekannt Art der Verarbeitung von Kunststoff, so dass der Anspruchsgegenstand sowohl klar definiert (Artikel 84 EPÜ), als auch für den Fachmann ausführbar ist (Artikel 83 EPÜ).
- 2.4 D2 offenbart - wie vom Beschwerdeführer korrekt vorgebracht - keine die textile Trägerschicht in ihrer Form stabilisierende Kunststoffschicht, die auf die textile Trägerschicht aufgespritzt ist.
- 2.5 Bei der mit dem Hilfsantrag 1 eingereichten Änderung wurde ein Merkmal aus der Beschreibung aufgegriffen und

es ist für die Kammer nicht ersichtlich, ob dieser besondere Aspekt der Aufbringung der Kunststoffschicht durch Aufspritzen bei der Recherche in angemessener Weise berücksichtigt wurde.

Die Kammer macht daher von dem ihr gemäß Artikel 111(1) EPÜ zukommenden Ermessen gebrauch, die Sache zur weiteren Prüfung auf der Basis des Hilfsantrags 1 an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

3. Kein wesentlicher Verfahrensmangel - keine Rückerstattung der Beschwerdegebühr

Es ist richtig, dass die Prüfungsabteilung mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ein neues Dokument (D2) in das Verfahren eingeführt hat. Der Beschwerdeführer konnte sich jedoch in der Verhandlung zu den auf der Basis dieses Dokuments erhobenen Einwänden äußern. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt daher nicht vor.

In der Mitteilung vom 12. Mai 2015 hatte die Prüfungsabteilung außerdem angekündigt, dem Beschwerdeführer die Möglichkeit einzuräumen, zumindest einmal geänderte Ansprüche einzureichen. Laut Punkt 3 der Niederschrift hat der Beschwerdeführer in der Verhandlung auf Nachfrage des Vorsitzenden jedoch bestätigt, dass er nicht beabsichtige weitere Anträge zu stellen.

Grundsätzlich muss die Initiative zur Einreichung neuer Anträge vom Anmelder ausgehen, nicht von der Prüfungsabteilung. Im Protokoll ist aber nichts vermerkt, was darauf schließen ließe, dass der Anmelder versucht hätte, einen die Einwände behebenden Antrag vorzulegen. Eine Korrektur des Protokolls wurde

ebenfalls nicht beantragt, so dass davon auszugehen ist, dass der Ablauf der mündlichen Verhandlung im vorliegenden Protokoll korrekt wiedergegeben ist.

Der Vorwurf, die Prüfungsabteilung habe ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt, ist daher nicht nachvollziehbar. Nachdem kein Antrag vorgelegt wurde, hatte die Prüfungsabteilung gar keine Gelegenheit ihr Ermessen in irgendeiner, geschweige denn in ungebührlich restriktiver Weise auszuüben.

Da kein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, entspricht eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit (Regel 103(1)a) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



C. Moser

P. Acton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt