



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 11/01

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
29. April 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend das Patent 196 54 409

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. April 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt, des Richters Dipl.-Ing. Klosterhuber, der Richterin Dr. Franz sowie des Richters Dipl.-Phys. Dr. Strößner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluß der Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. September 2000 aufgehoben.

Das Patent 196 54 409 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 9, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 29. April 2003

Beschreibung Sp 1 bis 5, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 29. April 2003

2 Blatt Zeichnungen gemäß Patentschrift 196 54 409

## **G r ü n d e**

### **I.**

Auf die am 24. Dezember 1996 eingereichte Patentanmeldung ist das nachgesuchte Patent unter der Bezeichnung "Hüftgelenkpfanne" erteilt worden; die Veröffentlichung der Erteilung ist am 23. April 1998 erfolgt.

Gegen das Patent sind zwei Einsprüche erhoben worden und zwar von der Firma C... AG in P... (Einsprechende I) und der Firma C1...GmbH in P... (Einsprechende II).

Die Einsprechenden stützen ihr Vorbringen auf

D1 DE 43 35 931 A1

D2 DE 197 01 536 A1

D3 DE 196 34 274 (Prioritätsanmeldung von D 2)

D4 Telefax der C1... GmbH (Einsprechende II) vom 6. September 1996 an die Patentinhaberin, mit dem sie widerrechtliche Entnahme geltend macht.

Im Verfahren vor der Erteilung wurden neben der vorstehend genannten Entgeghaltung D1 noch die Druckschriften

D5 DE 295 17 637 U1

D6 DE 42 22 218 A1

D7 EP 06 94 294 A1 genannt.

Mit Schriftsatz vom 8. März 1999 teilten die Einsprechenden I und II mit, daß die Firma C2... GmbH als bisherige Patentinhaberin das Streitpatent auf die Einsprechende I übertragen habe. Die Umschreibung wurde am 23. August 1999 in der Rolle vermerkt.

Zugleich haben sowohl die Einsprechende I als auch die Einsprechende II ihren Einspruch gegen das Streitpatent zurückgenommen.

Die Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortgesetzt und das Patent durch Beschluß vom 14. September 2000 widerrufen, weil die Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 aufgrund der älteren Patentanmeldung D2 nicht neu seien.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Sie verteidigt das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Ansprüchen 1 bis 9.

Die Patentansprüche 1 bis 9 lauten:

"1. Endoprothetische Hüftgelenkpfanne mit wenigstens einer Außenschale (1) und einer Innenschale (2), wobei die Innenschale (2) auf wenigstens einem Teil ihrer Außenseite (3) über einen Klemmsitz in wenigstens einem Teilbereich der Innenseite (5) der Außenschale (1) festlegbar ist, wobei die Außenschale (1) auf wenigstens einem Teil ihrer Innenseite (5) als Innenkonus und die Innenschale (2) auf wenigstens einem Teil ihrer Außenfläche (3) als Außenkonus ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel ( $\alpha$ ) des Außenkonus der Innenschale (2) kleiner als der Winkel ( $\beta$ ) des Innenkonus der Außenschale (1) ist und die Differenz zwischen dem Winkel ( $\alpha$ ) des Außenkonus der Innenschale (2) und dem Winkel ( $\beta$ ) des Innenkonus der Außenschale (1) etwa 0' bis 20' ist, ausgenommen der Bereich von 0' bis 5'.

2. Hüftgelenkpfanne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel ( $\alpha$ ) des Außenkonus der Innenschale (2) etwa 10° bis 25° beträgt.

3. Hüftgelenkpfanne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel ( $\alpha$ ) des Außenkonus der Innenschale (2) etwa 18° bis 20° beträgt.

4. Hüftgelenkpfanne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenschale (1) auf der Innenseite (5) über wenigstens einen Teil ihres Umfangs eine oder mehrere, zumindest teilweise umlaufende (Nut(en) (8) aufweist.

5. Hüftgelenkpfanne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenschale (2) aus einem keramischen Werkstoff hergestellt ist.

6. Hüftgelenkpfanne nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenschale (2) aus einem metallischen Werkstoff hergestellt ist.

7. Hüftgelenkpfanne nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenschale (2) aus einem Kunststoff hergestellt ist.

8. Hüftgelenkpfanne nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenschale (2) auf ihrer Außenseite (3) Vorsprünge zum Eingriff in die Nut (8) aufweist.

9. Hüftgelenkpfanne nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenschale (2) und/oder Außenschale (1) im Bereich ihres Randes (9) wenigstens eine Ausnehmung (10) aufweisen, in die ein Werkzeug zum Trennen von Innenschale (2) und Außenschale oder Ein- und Ausdrehen, oder Ein- oder Ausschlagen der Außenschale (1) eingebracht werden kann."

Dem Gegenstand des Patents liegt die Aufgabe zugrunde, die konische Klemmung zu verbessern (Beschr. überreicht in der mündlichen Verhandlung Sp. 2, 1e. Satz).

Die Patentinhaberin führt zur Begründung ihrer Beschwerde aus, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht durch den Offenbarungsgehalt der nachveröf-

fentlichten deutschen Patentanmeldung D2/D3 neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Der wesentlichste Unterschied liege im Bereich der Winkeldifferenz, der beim Gegenstand der älteren Patentanmeldung bis 5' gehe, beim Gegenstand des Anspruchs 1 jedoch bis 20'.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen (Patentansprüche 1 bis 9, Beschreibung Sp. 1 bis 5), im übrigen (2 Blatt Zeichnungen) gemäß der Patentschrift beschränkt aufrechtzuerhalten.

## II.

Über die Beschwerde war zu entscheiden, da das Verfahren von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt wird, wenn der Einspruch, wie im vorliegenden Fall, zurückgenommen wird (PatG § 61 Abs.1 S 2).

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin ist begründet, denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist patentfähig. Die Unteransprüche 2 bis 9 betreffen vorteilhafte und nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des Gegenstands des Patentanspruchs 1, und die geltenden Unterlagen erfüllen auch die übrigen gesetzlichen Erfordernisse.

Die Patentansprüche sind formal zulässig.

Der Patentanspruch 1 besteht aus einer Zusammenfassung der erteilten Ansprüche 2 und 5. Die Unteransprüche 2 bis 9 entsprechen den erteilten Ansprüchen 6 bis 13. Ursprünglich ist Anspruch 1 in den Ansprüchen 2 und 5 und die Ansprüche 2 bis 9 in den Ansprüchen 6 bis 13 offenbart.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu.

Bei der Neuheitsprüfung ist als Stand der Technik der Gegenstand der deutschen Patentanmeldung DE 197 01 536, D2, zu berücksichtigen, da diese nach Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung (DE 196 34 274.0 vom 24. August 1996, D3) rangälter ist als das Streitpatent (Anmeldetag 24. Dezember 1996). Es sind jedoch nur diejenigen Offenbarungsteile von D2 heranzuziehen, denen die genannte Priorität zuerkannt werden kann.

Die deutsche Patentanmeldung D2 betrifft, soweit sie die Priorität von D3 beansprucht, eine endoprothetische Hüftgelenkpfanne mit wenigstens einer Außenschale und einer Innenschale (D2, Beschr. Sp. 2, Z. 56 bis 59: metallisches Trägerteil 2, keramischer Einsatz 3; D3, Beschreibung Seite 2, Beispiel 1: Metallschale, Keramik -Insert), wobei die Innenschale (Einsatz, Insert), auf wenigstens einem Teil ihrer Außenseite über einen Klemmsitz in wenigstens einem Teilbereich der Innenseite der Außenschale festlegbar ist, und die Außenschale auf wenigstens einem Teil ihrer Innenseite als Innenkonus und die Innenschale auf wenigstens einem Teil ihrer Außenfläche als Außenkonus ausgebildet ist. Dies ergibt sich zwanglos aus den Angaben in D2, Sp. 2, Z. 63/64: "Der Einsatz 3 wird mittels konischer Klemmung in dem Trägerteil 2 festgehalten" bzw. in D3 auf Seite 2, Beispiel 1,1. Satz, wonach "ein konisch geklemmtes Keramik-Insert mit einem Klemmwinkel von 18° ....einen Klemmwinkel aufweist, der .... größer ist als der der dazugehörigen Metallschale".

Damit sind die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 aus D2 bzw. D3 bekannt.

Nicht bekannt aus D2 bzw. D3 sind indes die kennzeichnenden Merkmale bezüglich der Bereichsangabe 5' bis 20' für die Winkeldifferenz.

In D2 ist in Spalte 1, Zeile 55 bis 59 bezüglich der hier interessierenden Winkel ausgeführt: "Der Winkel der Klemmfläche des Einsatzes hat einen anderen Wert als der Winkel der Klemmfläche des Trägerteils, so daß der Einsatz nur über einen relativ kleinen Bereich mit dem Trägerteil verbunden ist". Damit ist nach dieser Formulierung zunächst einmal ein beliebiger Winkelwert für den Klemmwinkel des Einsatzes denkbar - er muß nur anders sein als der des Trägerteils.

In Spalte 2, Zeile 65/66 ist darüber hinaus ein Winkel  $\alpha$  zwischen den beiden Klemmflächen definiert: "Die Klemmfläche des Einsatzes verläuft unter einem Winkel  $\alpha$  zu der Klemmfläche des Trägerteils".

Bezüglich dieses Winkels  $\alpha$  ist zum Beispiel im Anspruch 2 angegeben, daß dieser 1 bis 20 Winkelminuten, vorzugsweise 1 bis 5 Winkelminuten, betragen kann, und demnach also positiv ist. Dieser positive Winkel hat zur Folge, daß Einsatz und Trägerteil einen Kontaktbereich nach der Öffnungsseite hin aufweisen (Spalte 3, Zeile 3 bis 5)– ein Fall der vom Gegenstand des Streitpatents verschieden ist, denn beim Streitpatent liegt der Kontaktbereich gegenüber der Öffnungsseite.

Nunmehr steht aber in Spalte 3, Zeile 8 bis 12, daß "der Winkel  $\alpha$  auch negativ sein kann. In diesem Fall liegt die Kontaktfläche im unteren Bereich der Klemmflächen. Der zwischen den beiden Kontaktflächen befindliche Spalt öffnet sich also zur Öffnungsseite hin". Dieser Fall ist bezüglich des Streitpatents relevant, denn auch dort liegt die Kontaktfläche im unteren Bereich.

Über einen Größenbereich dieses negativen Winkels  $\alpha$  ist in D2 nichts ausgesagt, so daß theoretisch jeder beliebige Winkel in Frage käme. Da, wie bereits ausgeführt, auch über einen Klemmwinkel (Spalte 1, Zeile 55 bis 59) keine konkreten Zahlenangaben enthalten sind, sind auch hier theoretisch beliebige Winkel denkbar. Dieser weite Bereich ist jedoch durch die Prioritätsunterlagen nicht gedeckt.

In D3 ist auf Seite 2 unter der Überschrift "Beispiel 1" von einem Klemmwinkel  $18^\circ$  bzw.  $4^\circ$  bis  $20^\circ$  die Rede.



In einem Beispiel 2 auf der gleichen Seite von D3 ist unter Verweis auf das Beispiel 1 weiter ausgeführt, daß ein konisch geklemmtes Insert mit gleichem Winkel wie in Beispiel 1 eine Winkeldifferenz zur Pfanne von minus bis plus 5 Winkelminuten aufweist. Das heißt, nur diese Bereichsangabe ist durch die Prioritätsunterlagen nach D3 gedeckt und daher nur dieser gegenüber D3 eingeschränkte Bereich zu berücksichtigen.

Diese Bereichsangabe von  $- 5'$  bis  $+ 5'$  für die Winkeldifferenz der Innenschale (Insert) zur Pfanne bedeutet, daß, je nachdem ob der positive oder negative Teilbereich betrachtet wird, die Kontaktfläche zwischen Pfanne und Innenschale entweder im oberen Teil der Klemmflächen, also zur Öffnungsseite hin liegt (Winkeldifferenz  $0'$  bis  $+5'$ ) oder im unteren Teil der Klemmflächen, also zum Boden hin liegt (Winkeldifferenz  $0'$  bis  $- 5'$ ). Letzteres ist grundsätzlich auch beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 der Fall. Bezüglich dieses letztgenannten negativen Teilbereichs ergibt sich somit eine Hüftgelenkpfanne, bei der zum einen der Winkel des Außenkonus der Innenschale kleiner als der Winkel des Innenkonus der Außenschale ist (wie beim Gegenstand des Streitpatents), und bei der zum andern die Differenz zwischen dem Winkel des Außenkonus der Innenschale und dem Winkel des Innenkonus der Außenschale etwa  $0'$  bis  $- 5'$  ist. Diese Winkeldifferenz von  $0'$  bis  $- 5'$  entspricht exakt der im Disclaimer des Patentanspruchs 1 angegebenen Differenz von  $0'$  bis  $+ 5'$ , da dort für die Winkeldifferenz deren Betrag angegeben ist, die Bereichsangabe also positiv ausgedrückt ist.

Damit ist festzustellen, daß vom Gegenstand der deutschen Patentanmeldung D2 der Bereich von  $5'$  bis  $20'$ , wie im Patentanspruch 1 (unter Berücksichtigung des Disclaimers) angegeben ist, durch die Priorität nicht umfaßt wird. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist damit neu.

Die Neuheit des Gegenstands nach Anspruch 1 ist auch bei Berücksichtigung der übrigen im Laufe des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch genannten Entgegenhaltungen, nämlich der D1 und der D5 bis D7 gegeben,

da keine der Druckschriften einen Gegenstand beschreibt, wie er durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 charakterisiert ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die deutsche Patentanmeldung D2 bleibt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht. Die verbleibenden Entgegenhaltungen vermochten den Gegenstand des Anspruchs 1, nicht nahezulegen, weil in keiner dieser Entgegenhaltungen eine Anregung auf eine Winkeldifferenz zwischen dem Winkel  $\alpha$  des Außenkonus der Innenschale und dem Winkel  $\beta$  des Innenkonus der Außenschale, die etwa 0' bis 20' ist, ausgenommen der Bereich von 0' bis 5', wie im Anspruch 1 angegeben ist, vermittelt wird.

Im übrigen haben diese Entgegenhaltungen in der mündlichen Verhandlung auch keine Rolle mehr gespielt.

Dem Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme (Einsprechende II) ist nicht mehr nachzugehen, da der diesbezügliche Einspruch zurückgenommen worden ist (Busse § 21, Rdn. 38).

Dr. Winterfeldt

Klosterhuber

Dr. Franz

Dr. Strößner

Pr