



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 23/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. März 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 43 39 250

...

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Auf die am 18. November 1993 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patentanmeldung wurde das Patent 43 39 250 mit der Bezeichnung „Präfabrizierte, konische Wurzelstifte aus Zirkon-Dioxid zum Aufbau artifizierender Kronenstümpfe und zur Stabilisierung frakturgefährdeter, devitaler Zähne“ erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 24. April 1997.

Nach Prüfung zweier für zulässig erachteter Einsprüche hat die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Beschluss vom 7. Januar 2004 das Patent widerrufen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Patentinhabers.

Der Patentinhaber verfolgt das Patent mit einem in der in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruch 1 weiter.

Der Patentanspruch 1 lautet (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

- M1 Verwendung eines präfabrizierten, konischen Wurzelstiftes zum Aufbau artifizierender Kronenstümpfe für die Befestigung von Kronen und zur Stabilisierung frakturgefährdeter, devitaler Zähne, wobei der Wurzelstift
- M2 a. aus im Wesentlichen dichtgesinterter Zirkondioxidkeramik besteht;
- M3 b. durch Spritzgießen von einem Polyoxymethylen als Bindemittel enthaltendem Zirkondioxidpulver in eine Präform, Entbindern mit gasförmiger Säure und Sintern hergestellt ist;
- M4 c. eine strukturierte Oberfläche aufweist,
- M5 welche durch Spanbearbeitung, durch Säure-Ätzung oder durch Sandstrahlen bearbeitet wurde.

Von den Einsprechenden sind u. a. folgende Druckschriften herangezogen worden:

- D2: D. Kealin, P. Schärer: „Aufbausysteme in der Kronen- und Brückenprothetik“, Schweiz. Monatsschr. Zahnmed. Vol. 101, 4/1991, S. 457 - 463
- D7: W. Rieger: „Aluminium- und Zirkondioxidkeramik in der Medizin“, Sonderdruck aus Industrie-Diamanten Rundschau IDR 2/1993, S. 1 - 6
- D8: J.H.H. Ter Maat et. al.: „Fast catalytic debinding of injection moulded parts“, Preprint from Proc. 4th Int. Symp. Ceramic Mat. & Components for Engines, 10. - 12. June 1991, Göteborg, Schweden.

Die Einsprechende I ist - wie schriftsätzlich angekündigt - zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Die Einsprechende II führte im Wesentlichen aus, dass der Gegenstand des neuen Anspruchs 1 unzulässig erweitert sei und dem Fachmann aus den Druckschriften D2 und D7 nahe gelegt sei. Eine Kombination der Merkmalsgruppen M3 und M4 im neuen Anspruch 1 sei unzulässig, da diese Merkmale in den erteilten Ansprüchen 6 und 2 jeweils nur auf den Anspruch 1 zurückbezogen waren. Ein Wurzelstift „aus im Wesentlichen dichtgesinterter Zirkondioxidkeramik“ sei ebenfalls unzulässig, da in den erteilten Ansprüchen lediglich mit Anspruch 1 ein dichtgesinterter Wurzelstift und mit Anspruch 3 ein im Wesentlichen dichtgesinterter Wurzelstift mit bestimmten Zusätzen beansprucht wurde. Darüber hinaus sei die Verwendung des Wurzelstiftes gemäß dem neuen Anspruch 1 ursprünglich nicht offenbart.

Der Einsprechende I führt im Schriftsatz vom 3. März 2006 aus, dass „das Patent 43 39 250 zu widerrufen sei“. Somit liegt vom Einsprechenden I sinngemäß der Antrag vor, die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Einsprechende II beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Patentinhaber beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das Patent auf der Basis des in der mündlichen Verhandlung vom 14. März 2006 überreichten Anspruchs und einer daran anzupassenden Beschreibung aufrecht zu erhalten.

Der Patentinhaber führte im Wesentlichen aus, dass der neue Anspruch 1 zulässig sei und dass aus dem bekannten Stand der Technik die Herstellung eines Wurzelstiftes aus Zirkondioxidkeramik durch das mit Merkmalsgruppe M3 im Anspruch 1 beanspruchte Spritzgießen nicht nahe gelegt sei. Die Herstellungsmethode gemäß Merkmalsgruppe M3 sei zwar aus der Druckschrift D8 an sich bekannt, aber lediglich für große Teile im Kraftfahrzeugbereich und nicht für kleine Wurzelstifte im Dentalbereich. Außerdem schlage sich die Herstellungsmethode gemäß M3 im Wurzelstift nieder.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

1. Die zulässige Beschwerde führte nicht zum Erfolg, denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist nicht patentfähig.

2. Der Wechsel der Patentkategorie des Anspruchs 1 des Patents von einer Vorrichtung gemäß dem erteilten Patentanspruch zur Verwendung gemäß dem vorliegenden Antrag ist zulässig. Nach der Patenterteilung kann die Kategorie eines Patent im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren nur geändert werden, wenn dadurch der Schutzbereich des Patents nicht unzulässig erweitert wird (§ 22 (1) 2. Alternative PatG). Der Kategoriewechsel von einem Vorrichtungspatent zu einem Patent für eine Verwendung der Vorrichtung ist zulässig (zur st. Rspr. siehe Schulte, PatG, 7. Aufl., § 1, Rdn. 203, 204 und Busse, PatG, 6. Aufl., § 22, Rdn. 32), wenn diese Verwendung in der Patentschrift offenbart ist. Da der Schutz eines Vorrichtungspatents alle Verwendungen umfasst, die von der erfindungsgemäßen Vorrichtung Gebrauch machen, ist der Übergang vom einem Vorrichtungspatent auf eine in der Patentschrift offenbarte Verwendung zulässig, weil dadurch der Schutzbereich des Vorrichtungspatents, der sich auf alle Verwendungen bezieht, auf eine bestimmte Verwendung eingeschränkt wird (siehe BGH GRUR 1988, 287, 288 - Abschlussblende). Die Verwendung des Wurzelstiftes zum Aufbau artifizierlicher Kronenstümpfe für die Befestigung von Kronen und zur Stabilisierung frakturgefährdeter, devitaler Zähne ist in der Patentschrift z. B. im Anspruch 1 und in Spalte 1, Zeile 63 bis Spalte 2, Zeile 1 offenbart.

Verwendungsansprüche gehören zwar zur Kategorie der Verfahrensansprüche, haben aber nicht die Herstellung eines Erzeugnisses zum Ziel, sondern sind auf einen abstrakten Handlungserfolg gerichtet und beinhalten im Falle des Kategoriewechsels auch ohne ausdrückliche Erklärung einen Verzicht auf einen etwaigen sich aus § 9, Satz 2, Nr. 3 PatG ergebenden erweiterten Sachschutz (siehe Schulte, PatG, 7. Aufl., § 1 Rdn. 231). Somit ist auch keine Verlagerung und Erweiterung des Schutzbereiches auf durch ein Verfahren hergestelltes Erzeugnis gegeben (siehe BGH GRUR 1990, 508, 510 - Spreizdübel).

3. Ob der Gegenstand des Anspruchs 1 über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht und damit unzulässig erweitert ist (§ 21 (1) Nr. 4 PatG) kann dahinstehen, da der Gegenstand des Anspruchs 1 auf jeden Fall nicht patentfähig ist (siehe BGH GRUR 1991, 120, 121 Absatz II.1. - Elastische Bandage).

4. Gemäß der Merkmalgruppe M2 besteht der Wurzelstift „aus im Wesentlichen dichtgesinterter Zirkondioxidkeramik“. Der Patentinhaber hat in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass damit ein Wurzelstift gemeint sei, der im Wesentlichen aus Zirkondioxidkeramik besteht und nicht ein Wurzelstift, der im Wesentlichen dichtgesintert ist. Diese Klarstellung wird auch durch die Gesamtoffenbarung der Anmeldung gestützt.

5. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu, da seine Merkmale aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften bekannt sind. Dies kann im Einzelnen jedoch unerörtert bleiben, denn sein Anspruchsgegenstand beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Fachmann bei der Herstellung von Wurzelstiften aus Keramikmaterial für den Dentalbereich ist ein Dipl.-Ing. der Fachrichtung Material- oder Werkstoffwissenschaften, der über die entsprechenden zahnmedizinischen Kenntnisse verfügt oder dafür einen Zahnmediziner zu Rate zieht.

Aus der Druckschrift D2 ist die Verwendung eines präfabrizierten, konischen Wurzelstiftes (siehe Abb. 9 in Verbindung mit Tab. III) zum Aufbau artifizierender Kronenstümpfe für die Befestigung von Kronen (siehe Titel) und zur Stabilisierung frakturgefährdeter, devitaler Zähne (siehe Seite 458, mittlere Spalte, Absatz: Aufbauen von devitalen Zähnen) bekannt (Merkmalsgruppe M1). Die Wurzelstifte bestehen aus Titan oder Titanlegierungen (siehe Seite 461, Tab. III) und weisen eine strukturierte Oberfläche auf (siehe Seite 458, rechte Spalte, letzter Absatz) (Merkmalsgruppe M4). Diese Metallstifte haben jedoch den Nachteil, dass sie den Zahn stark verfärben (siehe Patentschrift, Spalte 1, Zeilen 30 bis 50). Da dem Fachmann für

den künstlichen Zahnaufbau Metall und Keramik (siehe auch die Patentschrift Spalte 1, Zeilen 20 bis 22) allgemein bekannt sind, wird er das aus der Druckschrift D7 bekannte und in der Zahnmedizin als Dentalkeramik verwendete Zirkonoxid (siehe Seite 3, linke Spalte, letzter Absatz) auch zur Herstellung von Wurzelstiften einsetzen, da die Keramikmaterialien eine dem natürlichen Zahn ähnliche Farbgebung aufweisen. Gemäß der Tabelle 2 in Druckschrift D7 weist Zirkonoxid sogar noch eine höhere Biegefestigkeit als eine Titanlegierung auf und ist somit auch für Wurzelstifte geeignet. Es ist daher für einen Fachmann nahe liegend, die aus der Druckschrift D2 bekannten Wurzelstifte gemäß der Druckschrift D7 auch aus dichtgesinterter Zirkondioxidkeramik (siehe Seite 5, mittlere und rechte Spalte) herzustellen (Merkmalsgruppe M2) und diese gemäß der Druckschrift D2 zu verwenden.

In der Druckschrift D7 wird zwar von „Zirkonoxid“ gesprochen, während beim Streitpatent „Zirkon-Dioxid“ beansprucht wird, es handelt sich aber stets um die chemische Verbindung ZrO_2 . Dass in der Druckschrift D7 mit „Zirkonoxid“ ZrO_2 gemeint ist, ergibt sich aus der entsprechenden Textstelle auf Seite 2, rechte Spalte, Zeilen 10 und 11. Dass es sich beim beanspruchten „Zirkon-Dioxid“ ebenfalls um ZrO_2 handelt, ergibt sich aus dem letzten Absatz der Streitpatentschrift, in dem das in der D8 verwendete ZrO_2 (vgl. in der D8 die Seite 4 im drittletzten Absatz) vom Patentinhaber als „Zirkon-Dioxid“ bezeichnet wird.

Gemäß Merkmalsgruppe M3 wird der Wurzelstift durch Spritzgießen von einem Polyoxymethylen als Bindemittel enthaltendem Zirkondioxidpulver in eine Präform, Entbindern mit gasförmiger Säure und Sintern hergestellt. Der Wurzelstift ist durch seine räumlich-körperlichen Merkmale gekennzeichnet und wird von Herstellungsangaben nicht eingeschränkt, wenn diese keine unmittelbare Auswirkung auf die räumlich-körperliche Ausgestaltung des Wurzelstiftes haben (siehe BGH GRUR 1979, 149, 150 - Schießbolzen; BGH GRUR 1991, 436, 441 - Befestigungsvorrichtung II). Die Herstellungsschritte gemäß der Merkmalsgruppe M3 ergeben lediglich eine dichtgesinterterte Zirkondioxidkeramik gemäß Merkmalsgrup-

pe M2 ohne damit eine besondere physikalische Beschaffenheit des Wurzelstiftes zu charakterisieren. Da der Wurzelstift somit durch diese Herstellungsschritte in seiner konkreten Ausgestaltung nicht eingeschränkt ist, können diese Merkmale auch keine Auswirkung auf die Verwendung des Wurzelstiftes haben und sind daher unbeachtlich. Entsprechend ist auch die Bearbeitungsmethode gemäß der Merkmalsgruppe M5 zur Herstellung einer strukturierten Oberfläche unbeachtlich.

Darüber hinaus ist der Senat auch der Überzeugung, dass diese Herstellungsschritte bei Wurzelstiften durch den bekannten Stand der Technik nahe gelegt sind.

Mit dem nicht rechtsbeständigen Patentanspruch 3 gemäß Hauptantrag fallen aufgrund der Antragsbindung notwendigerweise auch die Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag; vgl. BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät.

Da der Patentanspruch 3 gemäß Hilfsantrag mit dem Patentanspruch 3 gemäß Hauptantrag wörtlich übereinstimmt, fallen die Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hilfsantrag aus den genannten Gründen.

gez.

Unterschriften