



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 316/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
29. Juni 2006

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

gegen

das Patent 102 09 495

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juni 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Nach Prüfung des Einspruchs wird das Patent widerrufen.

## **Gründe**

### **I**

Auf die am 5. März 2002 beim Patentamt eingereichte Patentanmeldung ist das nachgesuchte Patent 102 09 495 mit der Bezeichnung „Chirurgisches Instrument, insbesondere Phaco-Hohlnadel“ erteilt worden. Die Veröffentlichung der Erteilung ist am 30. Oktober 2003 erfolgt.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden.

Zur Begründung ihres Einspruchs verweist die Einsprechende unter anderem auf die beiden bereits im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften

E1: WO 00/53136 A1 und

E2: DE 40 08 594 C2,

sowie auf die Entgegenhaltungen

E3: US 4 652 255

E4: US 4 386 927

E5: US 4 530 356 und

E6: US 6 258 111 B1.

Die Einsprechende macht hinsichtlich des erteilten Patentanspruchs 1 geltend, dass dessen Gegenstand durch den Stand der Technik gemäß jeder der Druckschriften E3, E4 und E5 neuheitsschädlich vorweggenommen werde. Angesichts der Entgegenhaltungen E1, E2 und E6 beruhe dieser Gegenstand auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Entsprechendes gelte für den Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 3.

Die Patentinhaberin hat mit ihren Schriftsätzen vom 19. Juli 2004 und 18. November 2005 Patentansprüche 1 bis 4 gemäß den Hilfsanträgen I und II eingereicht. Die Einsprechende führt demgegenüber aus, die Patentansprüche 3 und 4 gemäß diesen beiden Hilfsanträgen würden den Schutzbereich des Streitpatents erweitern. Außerdem sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II gegenüber dem ursprünglich Offenbarten unzulässig erweitert. Schließlich fehle es dem Gegenstand dieses Patentanspruchs angesichts einer von der Einsprechenden behaupteten offenkundigen Vorbenutzung an der erfinderischen Tätigkeit.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten mit folgenden Unterlagen:

- Patentansprüche 1 bis 4,

- Beschreibung Absätze 0001 - 0002, sämtlich überreicht in der mündlichen Verhandlung,
- im Übrigen Unterlagen gemäß erteiltes Patent.

Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Dies gelte auch für den Gegenstand des verteidigten nebengeordneten Patentanspruchs 3.

Der mit Gliederungspunkten versehene geltend Patentanspruch 1 lautet:

- M1** Chirurgisches Instrument
- M2** mit einem Handstück (20), durch das sich ein Aspirationskanal (34) erstreckt,
- M3** einem an dem Handstück (20) befestigbaren, von einem Kanal (18) durchzogenen Werkzeug (12) zur Bearbeitung von Gewebe
- M4** und einer Spülflüssigkeitsleitung (24, 28) zum Zuführen einer Spülflüssigkeit zum Werkzeug (12),
- M5** wobei die Spülflüssigkeit zusammen mit Gewebepartikeln durch das Werkzeug (12) und den Aspirationskanal (34) des Handstücks (20) absaugbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

- M6** dass an dem Werkzeug (12) ein Schlauch (14) angeschlossen ist,

**M7** der sich bei Befestigung des Werkzeugs (12) an dem Handstück (20) durch dessen Aspirationskanal (34) hindurch erstreckt.

Hinsichtlich des nebengeordneten Patentanspruchs 3 und der Unteransprüche 2 und 4 sowie hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die Zuständigkeit des technischen Beschwerdesenats des Patentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG. Danach ist nicht das Patentamt, sondern das Patentgericht zuständig, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist.

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulässig, denn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen tatsächlichen Umstände sind von der Einsprechenden innerhalb der gesetzlichen Frist im Einzelnen so dargelegt worden, dass die Patentinhaberin und der Senat daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ohne eigene Ermittlungen ziehen können.

Der Einspruch ist auch begründet, denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung erweist sich der Gegenstand des geltenden Hauptanspruchs als nicht patentfähig.

1.) Es kann dahinstehen, ob der verteidigte Patentanspruch 1 durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt ist und ob sein Gegenstand den Schutzbereich des Streitpatents erweitert. Ebenso braucht nicht erörtert zu werden, ob das beanspruchte - zweifelsohne gewerblich anwendbare - chirurgische Instrument neu ist. Denn dieser Gegenstand beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen

Tätigkeit des zuständigen Durchschnittsfachmanns, der als ein mit der Konstruktion chirurgischer Instrumente befasster, berufserfahrener Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Feinwerktechnik zu definieren ist.

Aus der Druckschrift **E1** (vgl. insbesondere die Figur 1 mit zugehöriger Beschreibung Seite 3, vorletzter Absatz bis Seite 4, 3. Absatz) ist - unbestritten - ein chirurgisches Instrument mit den im Oberbegriff des verteidigten Patentanspruchs 1 aufgeführten Merkmalen bekannt. Denn die **E1** offenbart bereits ein chirurgisches Instrument (surgical device) mit einem Handstück (handpiece 10), durch welches sich ein Aspirationskanal (lumen 25) erstreckt [Merkmale **M1** und **M2**], wobei ein an dem Handstück (10) befestigbares, von einem (nicht bezeichneten) Kanal durchzogenes Werkzeug (ultrasonic horn 14, ultrasonic cutting tip 16) zur Bearbeitung von Gewebe [Merkmal **M3**] sowie eine Spülflüssigkeitsleitung (lumen 24) zum Zuführen einer Spülflüssigkeit (irrigation fluid) zum Werkzeug (14, 16) vorgesehen sind [Merkmal **M4**], und wobei die Spülflüssigkeit zusammen mit Gewebestandteilen durch das Werkzeug (14, 16) und den Aspirationskanal (25) des Handstücks (10) hindurch absaugbar ist [Merkmal **M5**].

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 unterscheidet sich somit von dem aus der **E1** bekannten chirurgischen Instrument nur durch die beiden Merkmale **M6** und **M7** des kennzeichnenden Teils, wonach an dem Werkzeug (12) ein Schlauch (14) angeschlossen ist, der sich bei Befestigung des Werkzeugs (12) an dem Handstück (20) durch dessen Aspirationskanal (34) hindurch erstreckt.

Diese beiden Merkmale vermögen die Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstandes jedoch nicht zu begründen. Denn der zuständige Fachmann erkennt, dass die Sterilisation des aus der **E1** bekannten chirurgischen Instruments Probleme bereitet. Zwar ist es wirtschaftlich vertretbar, das Werkzeug (14 16) als Einwegartikel auszubilden, so dass es nicht sterilisiert werden muss. Dies trifft jedoch für das Handstück (10) nicht zu. Denn das Handstück ist aufgrund seiner zahlreichen elektrischen und mechanischen Komponenten (pump 28, sensor 32, pie-

zoelectric crystals 18 etc.) konstruktiv so aufwendig, dass es schon aus Kostengründen nach Gebrauch nicht einfach weggeworfen, sondern sterilisiert werden sollte. Die Reinigung dieses Handstücks ist jedoch insofern schwierig, als zwar der das Handstück durchziehende Aspirationskanal unbedingt keimfrei gemacht werden muss - wofür üblicherweise Heissdampf eingesetzt wird - die empfindlichen Komponenten des Instruments hierbei jedoch nicht in Mitleidenschaft gezogen werden dürfen.

Angesichts diesen Zwiespalts wird sich der Fachmann im Stand der Technik nach Lösungsmöglichkeiten umsehen. Der einschlägigen Entgegenhaltung **E4** (vgl. die Figur 1 mit zugehöriger Beschreibung Spalte 4, Zeile 24 bis Spalte 5, Zeile 48) - in welcher übrigens auch das Problem der Sterilisation ausdrücklich angesprochen ist (vgl. Spalte 3, Zeilen 29-33) - entnimmt der Fachmann, dass es bei einem vergleichbaren chirurgischen Instrument eines fest in das Handstück eingebauten und daher nur umständlich zu reinigenden Aspirationskanals nicht bedarf, sondern dass es vielmehr - entsprechend dem Kennzeichen des verteidigten Patentanspruchs 1 - auch möglich ist, an das Werkzeug (needle 14) einen Schlauch (tubing 18) anzuschließen [Merkmal **M6**], der sich bei Befestigung des Werkzeuges (14) an dem Handstück (handpiece 10) durch dessen Aspirationskanal hindurch erstreckt [Merkmal **M7**]. Der Schlauch (18) kann nach Gebrauch zusammen mit dem Werkzeug (14) vom Handstück (10) getrennt und weggeworfen werden. Einer aufwändigen Sterilisation des Handstücks (10) bedarf es bei diesem Stand der Technik folglich nicht.

In seinem pflichtgemäßen Bemühen, die vorstehend geschilderten Nachteile des aus der **E1** bekannten chirurgischen Instruments zu vermeiden, wird der Fachmann die Lehre der **E4** aufgreifen. Damit gelangt er, ohne dass es einer erfinderischen Tätigkeit bedarf, zum Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1.

Der verteidigte Hauptanspruch kann somit mangels erfinderischer Tätigkeit seines Gegenstandes den Bestand des angegriffenen Patents nicht rechtfertigen. Bei dieser Sachlage brauchte der von der Einsprechenden behaupteten Vorbenutzungshandlung nicht nachgegangen zu werden.

**2.)** Angesichts der fehlenden Schutzfähigkeit des Gegenstandes des Hauptanspruchs erfordert die Begründungspflicht keine gesonderte Prüfung des geltenden nebengeordneten Patentanspruchs 3 (vgl. BGH GRUR 1997, 120, Ls, 122, 2. c) bis d) - „Elektrisches Speicherheizgerät“).

**3.)** Das Patent war demnach zu widerrufen.

gez.

Unterschriften