



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 13/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 045 337.3

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw sowie der Richter Veit, Hermann und Dr. Wismeth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 17. April 2013 aufgehoben und das Patent 10 2004 045 337 erteilt.

Bezeichnung: „Resektoskop mit von einem Schlitten längsverschiebbarer Elektrode“

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentanspruch 1, eingereicht am 27. Januar 2006;

Patentansprüche 2 bis 5, wie ursprünglich eingereicht;

Beschreibung Seiten 1 und 3 bis 8, wie ursprünglich eingereicht;

Beschreibung Seiten 2 und 2a, eingereicht am 27. Januar 2006;

sowie Figuren 1 bis 4, eingereicht am 1. Oktober 2004.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2004 045 337.3 wurde am 16. September 2004 mit der Bezeichnung „Resektoskop mit von einem Schlitten längsverschiebbarer Elektrode“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 6. April 2006.

Im Prüfungsverfahren sind die Druckschriften

D1 US 4 919 131 A

D2 DE 201 07 176 U1

in Betracht gezogen worden.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat die Anmeldung mit dem in der Anhörung vom 17. April 2013 gefassten Beschluss zurückgewiesen. Die Anmelderin war zur Anhörung nicht erschienen. Dem Beschluss lagen der am 27. Januar 2006 eingegangene Patentanspruch 1 sowie die ursprünglichen Ansprüche 2 bis 5 zugrunde. In der Beschlussbegründung vom 30. April 2013 ist ausgeführt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in Anbetracht der Druckschrift US 4 919 131 A (D1) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns beruhe.

Gegen diesen, lt. Empfangsbekanntnis am 13. Mai 2013 vom Vertreter der Anmelderin empfangenen Beschluss richtet sich die am 3. Juni 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde der Anmelderin, die mit Beschwerdebegründung vom 2. September 2013, eingegangen bei Gericht per Fax am selben Tage, einen neuen Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag einreicht und sinngemäß beantragt:

- Den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B vom 17. April 2013 aufzuheben und ein Patent zu erteilen mit:
Patentanspruch 1, eingereicht am 27. Januar 2006;
Patentansprüche 2 bis 5, wie ursprünglich eingereicht;
Beschreibung Seiten 1 und 3 bis 8, wie ursprünglich eingereicht;

Beschreibung Seiten 2 und 2a, eingereicht am 27. Januar 2006;

Figuren 1 bis 4, eingereicht am 1. Oktober 2004 (Hauptantrag).

- Hilfsweise ein Patent zu erteilen mit:
Patentanspruch 1, eingereicht am 2. September 2013;
übrige Unterlagen wie Hauptantrag.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin ist der Meinung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 sowohl in der Fassung des Hilfsantrags, als auch in der Fassung des Hauptantrags neu und erfinderisch gegenüber dem aus der US 4 919 131 (D1) bekannten Stand der Technik sei.

Der am 27. Januar 2006 eingereichte **Patentanspruch 1 nach Hauptantrag** lautet gegliedert:

- M1** Resektoskop (1, 1') mit
- M2** einer in einem Schaft (2) längsverschiebbaren Elektrode (10), die an ihrem proximalen Ende (31) in einem längsverschiebbar gelagerten Schlitten (9), der ein nach unten ragendes Fingergriffstück (21, 22) aufweist,
- M3** mittels einer Kontaktiereinrichtung (25) mit einem vom Schlitten (9) hängend abgehenden, HF-Energie zuführenden Kabel (15) kontaktiert ist,
dadurch gekennzeichnet,
- M4** dass die Kontaktiereinrichtung (25) einen Kabelabgang (13) zum Anschluss eines Kabelsteckers (14) des Kabels (15) aufweist und als getrenntes Bauteil (25) ausgebildet ist, das wahlweise mit dem einen oder dem anderen zweier gegenüberliegender Enden in distaler Richtung liegend am Schlitten (9) befestigbar ist,
- M5** wobei das jeweils in distaler Richtung liegende Ende eine Aufnahme (30) für die Elektrode (31) aufweist und wobei der Kabelabgang (13) näher zu einem der Enden angeordnet ist.

Der mit der Beschwerdebeurteilung am 2. September 2013 eingereichte **Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag** lautet gegliedert (Unterschiede zum Anspruch 1 nach Hauptantrag durch Unterstreichung gekennzeichnet):

- M1** Resektoskop (1, 1') mit
- M2** einer in einem Schaft (2) längsverschiebbaren Elektrode (10), die an ihrem proximalen Ende (31) in einem längsverschiebbar gelagerten Schlitten (9), der ein nach unten ragendes Fingergriffstück (21, 22) aufweist,
- M3** mittels einer Kontaktiereinrichtung (25) mit einem vom Schlitten (9) hängend abgehenden, HF-Energie zuführenden Kabel (15) kontaktiert ist,
dadurch gekennzeichnet,
- M4'** dass die Kontaktiereinrichtung (25) einen Kabelabgang (13) zum Anschluss eines in Richtung von unten nach oben an den Kabelabgang (13) ansteckbaren Kabelsteckers (14) des Kabels (15) aufweist und als getrenntes Bauteil (25) ausgebildet ist, das wahlweise mit dem einen oder dem anderen zweier gegenüberliegender Enden in distaler Richtung liegend am Schlitten (9) befestigbar ist,
- M5** wobei das jeweils in distaler Richtung liegende Ende eine Aufnahme (30) für die Elektrode (31) aufweist und wobei der Kabelabgang (13) näher zu einem der Enden angeordnet ist.

An die Ansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag sollen sich die ursprünglichen Unteransprüche 2-5 anschließen.

Wegen des weiteren Sachverhalts und des Vorbringens der Anmelderin und Beschwerdeführerin wird auf den Inhalt der Patentamtsakte und der Gerichtsakte verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (§ 73 PatG). Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Erteilung eines Patents auf Grundlage der Unterlagen gemäß Hauptantrag.

1. Die Anmeldung betrifft laut Beschreibung ein Resektoskop mit einer in einem Schaft längs verschiebbaren Elektrode, die an ihrem proximalen Ende in einem längs verschiebbar gelagerten Schlitten mittels einer Kontaktiereinrichtung mit einem HF-Energie zuführenden Kabel kontaktiert ist (vgl. Offenlegungsschrift, Anspruch 1).

Derartige mit einer hochfrequenzbeaufschlagten Schneidschlinge versehene Resektoskope werden in der Urologie, insbesondere zur Prostata-Entfernung eingesetzt. Solche Resektoskope werden üblicherweise in zwei Bauarten („aktiv“ / „passiv“) eingesetzt. Bei der einen Bauart soll das Fingergriffstück am Schlitten möglichst weit distal und bei der anderen Bauart möglichst weit proximal sitzen. Damit das am Schlitten angeschlossene, herunterhängende HF-Kabel den Anwender nicht behindert, sollte es möglichst beabstandet zum Fingergriffstück am Schlitten angebracht sein (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0002]-[0005]).

Die vorliegende Anmeldung stellt sich daher die **Aufgabe**, ein gattungsgemäßes Resektoskop zu schaffen, bei dem die Kosten hinsichtlich der beiden Bauarten verringert werden können (Offenlegungsschrift, Abs. [0006]).

Diese Aufgabe soll mit dem beanspruchten Resektoskop gelöst werden (Offenlegungsschrift Abs. [0007]).

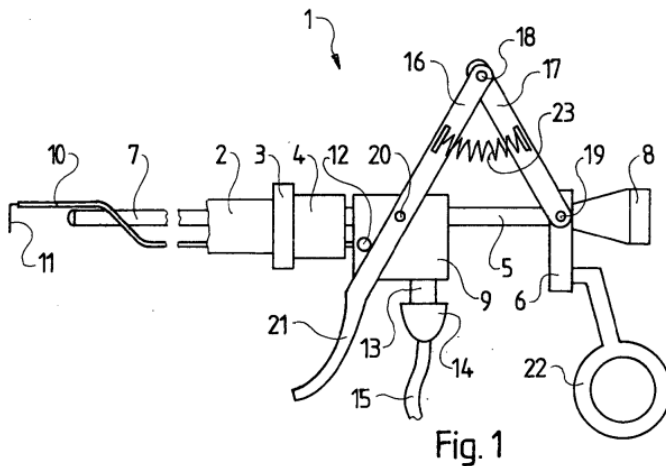


Fig. 1

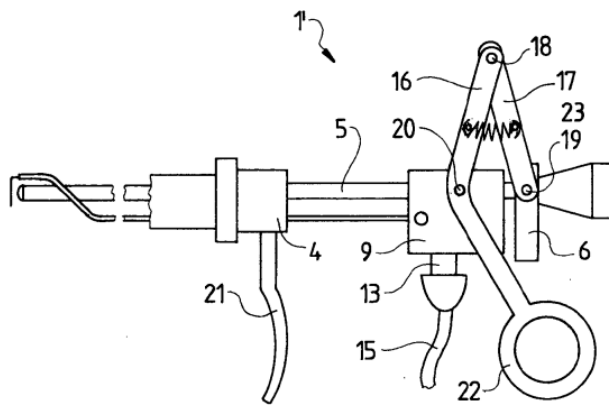


Fig. 2

In Figur 1 ist ein Ausführungsbeispiel des Resektoskops gezeigt. Es weist einen rohrförmigen Schaft 2 auf, in dem eine Elektrode 10 mit Schneidschlinge 11 längsverschiebbar gelagert ist. Das proximale Ende der Elektrode 10 ist in einen Schlitten 9 eingesteckt. Im Inneren des Schlittens 9 ist die Elektrode über eine Kontaktiereinrichtung / Bauteil 25 (vgl. Figur 3) mit einem Kabelabgang 13 kontaktiert, an dem mit einem Kabelstecker 14 ein Kabel 15 für die Zufuhr von Hochfrequenz-Energie angeschlossen

ist. Zum Betätigen des Resektoskops werden die mit einer Feder 23 vorgespannten Hebel 16, 17 mittels eines Fingergriffstücks 21 und einem Daumenring 22 zusammengedrückt bzw. wieder losgelassen. Damit Fingergriffstück 21 und Kabel 15 möglichst weit beabstandet sind, ist bei der Bauweise der Figur 1 der Kabelabgang 13 möglichst weit proximal am Schlitten 9 vorgesehen. Bei der Bauweise gemäß Figur 2 hingegen, ist der Kabelabgang möglichst entfernt vom Daumenring und damit distal am Schlitten vorgesehen (vgl. D5, Abs. [0019]-[0029]).

Erfindungsgemäß ist die die Elektrode 10 mit dem Kabelabgang 13 elektrisch verbindende Kontaktiereinrichtung / Bauteil 25 als wahlweise in zwei Richtungen am Schlitten 9 befestigbares Bauteil ausgebildet. Je nach Einbaulage liegt dann der Kabelabgang weiter distal oder weiter proximal am Schlitten. So kann der Schlitten

einfach an die zwei Bauarten („aktiv“ / „passiv“) des Resektoskops angepasst werden (vgl. Abs. [0008]).

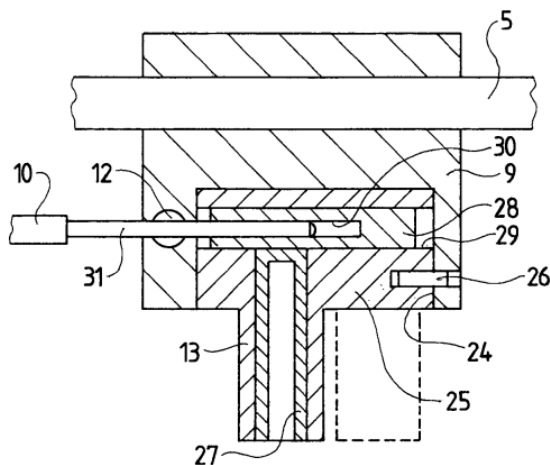


Fig. 3

Figur 3 zeigt den Schlitten 9 in einer Bauweise, die sowohl für die Resektoskopkonstruktion nach Figur 1 als auch nach Figur 2 geeignet ist. Das Bauteil 25 zum Kontaktieren der Elektrode 10 mit dem Kabelabgang 13 ist in Figur 3 derart in den Schlitten 9 eingesetzt, dass der Kabelabgang 13 näher zum distalen Ende des Schlittens 9 liegt. Das Bauteil 25 kann auch um 180° gedreht in den Schlitten 9 eingesetzt werden, so dass, wie in Figur 3 gestrichelt dargestellt, der Kabelabgang 13 weiter proximal liegt (vgl. Abs. [0030]-[0034]).

Figur 3 zeigt den Schlitten 9 in einer Bauweise, die sowohl für die Resektoskopkonstruktion nach Figur 1 als auch nach Figur 2 geeignet ist. Das Bauteil 25 zum Kontaktieren der Elektrode 10 mit dem Kabelabgang 13 ist in Figur 3 derart in den Schlitten 9 eingesetzt, dass der Kabelabgang 13 näher zum distalen Ende des Schlittens 9 liegt. Das Bauteil 25 kann auch um 180° gedreht in den Schlitten 9 eingesetzt werden, so dass, wie in Figur 3 gestrichelt dargestellt, der Kabelabgang 13 weiter proximal liegt (vgl. Abs. [0030]-[0034]).

2. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik bzw. Medizintechnik mit Hochschulbildung und beruflicher Erfahrung in der Entwicklung von elektrochirurgischen Instrumenten, der bezüglich medizinischer Fragestellungen mit einem Arzt zusammenarbeitet.

3. Einige Merkmale der selbständigen Ansprüche bedürfen der näheren Erläuterung. Ihnen liegt unter der Berücksichtigung des Gesamtinhalts der Anmeldung und des allgemeinen Fachwissens des zuständigen Fachmanns folgendes Verständnis zugrunde:

M4

- „dass die Kontaktiereinrichtung (25) ... als getrenntes Bauteil (25) ausgebildet ist ...“:

Die Kontaktiereinrichtung 25 soll gemäß Merkmal M4 als ein vom Schlitten 9 getrenntes Bauteil ausgebildet, mithin nicht einstückig mit dem Schlitten ausgebildet sein. Dabei kann das Bauteil auf beliebige Weise am Schlitten befestigt sein. Gemäß dem Ausführungsbeispiel kann das Bauteil 25 als Einsteckbauteil ausgebildet sein (vgl. Figuren 3 u. 4), oder z. B. als getrennte untere Hälfte des Schlittens und bspw. mit dem Rest des Schlittens durch Verschraubung verbunden werden (vgl. Abs. [0009], [0035]).

- *„dass die Kontaktiereinrichtung (25) ... wahlweise mit dem einen oder dem anderen zweier gegenüberliegender Enden in distaler Richtung liegend am Schlitten (9) befestigbar ist“:*

Nach Merkmal M4 soll die Kontaktiereinrichtung / Bauteil 25 zwei Enden aufweisen, die sich gegenüberliegen. Die Kontaktiereinrichtung soll dabei so am Schlitten 9 befestigbar sein, dass wahlweise eines dieser beiden Enden in distaler Richtung, somit näher zur distalen Spitze des Resektoskops hin liegt. Das andere Ende der Kontaktiereinrichtung liegt dann zwangsläufig näher zum proximalen Ende des Resektoskops hin.

Die Kontaktiereinrichtung soll somit als wahlweise in zwei Richtungen am Schlitten befestigbares Bauteil ausgebildet sein, wobei sich diese Befestigungsrichtungen um 180° unterscheiden sollen. Dazu kann die Kontaktiereinrichtung bspw. in einfacher Weise in ein Langloch einsteckbar sein, wobei sich aus der Längserstreckung des Langloches die beiden möglichen Einsteckrichtungen ergeben (vgl. Abs. [0008], [0009]). Im Ausführungsbeispiel der Figur 3 weist der Schlitten 9 bspw. ein von unten eingefrästes rechteckiges Langloch 24 auf, in das ein rechteckiges Bauteil 25 (Fig. 4) eingesteckt ist. Das Bauteil 25 kann aus dem Schlitten 9 herausgenommen, um 180° gedreht und wieder eingesteckt werden, wie in Fig. 3 gestrichelt dargestellt.

M5

- „das jeweils in distaler Richtung liegende Ende der Kontaktiereinrichtung weist eine Aufnahme (30) für die Elektrode (31) auf ...“:

Je nach Einbaulage des Bauteils 25 wird es an seinem einen oder anderen Ende mit der aus distaler Richtung kommenden Elektrode 10 kontaktiert. Dazu kann das Bauteil an beiden Enden entsprechende Aufnahmen zur Aufnahme und Kontaktierung des Endes 31 der Elektrode 10 aufweisen. Die im Bauteil zur Kontaktierung der Elektrode vorgesehene Aufnahme kann aber auch umsteckbar vorgesehen sein (vgl. Abs. [0012], [0035]).

- „... der Kabelabgang (13) ist näher zu einem der Enden angeordnet“:

Der Kabelabgang 13 soll näher zu einem der Enden des Bauteils 25, und somit nicht mittig zwischen den gegenüberliegenden Enden am Bauteil 25 angeordnet sein. Je nach Einbaulage des Bauteils liegt der Kabelabgang 13 somit weiter distal oder weiter proximal in Längsrichtung des Resektoskops gesehen (vgl. Abs. [0008]). In der Darstellung gemäß Fig. 3 des Ausführungsbeispiels ist das Bauteil 25 derart in den Schlitten 9 eingesetzt, dass der Kabelabgang 13 links, also näher zum distalen Ende des Schlittens 9 liegt. Wenn das Bauteil 25 aus dem Schlitten 9 herausgenommen und um 180° gedreht und wieder eingesteckt wird, so liegt, wie in Fig. 3 gestrichelt dargestellt, der Kabelabgang weiter proximal (vgl. Abs. [0033], [0034]).

4. Zulässigkeit des Hauptantrags

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag gründet auf dem ursprünglichen Anspruch 1, wobei im Merkmal M4 gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 die Angabe „dass die Kontaktiereinrichtung (25) einen Kabelabgang (13) zum Anschluss eines Kabelsteckers (14) des Kabels (15) aufweist“ aufgenommen wurde.

Dies ist in der urspr. Beschreibung auf S. 4 letzter Satz i. V. m. S. 7 erster Satz, sowie der Figur 3 offenbart.

Die Beschreibung gemäß Hauptantrag gründet auf der ursprünglichen Beschreibung, wobei die ursprüngliche Seite 2 gegen die am 27. Januar 2006 eingereichten Seiten 2 und 2a ausgetauscht ist. Auf den Austauschseiten 2 und 2a ist gegenüber der ursprünglichen Seite 2 noch der im Verfahren befindliche Stand der Technik abgehandelt. Sämtliche Änderungen sind zulässig und führen zu keiner unzulässigen Erweiterung gegenüber den ursprünglichen Unterlagen.

Die Figuren 1 bis 4 nach Hauptantrag stellen Reinzeichnungen der ursprünglichen Figuren dar.

Die Unterlagen nach Hauptantrag sind somit ursprünglich offenbart und daher zulässig.

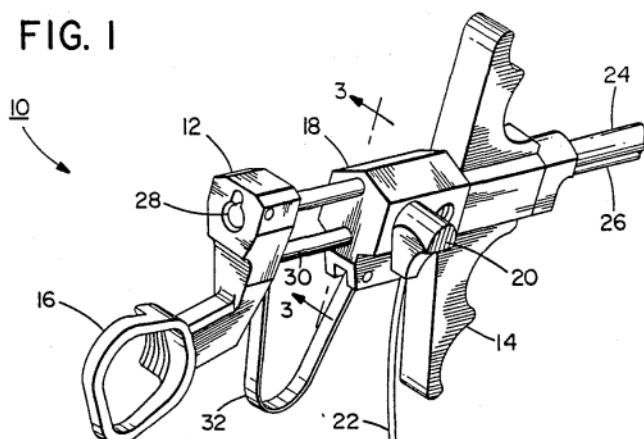
5. Patentfähigkeit der Ansprüche nach Hauptantrag

5.1 Zur Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1

Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen D1 u. D2 zeigt alle Merkmale des Anspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags.

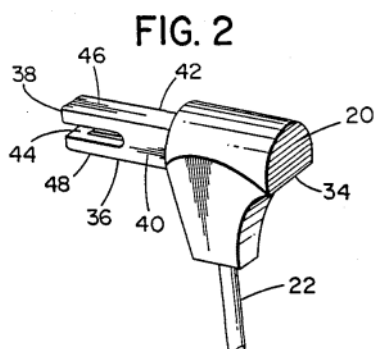
a) Aus der Druckschrift **US 4 919 131 (D1)** ist ein Resektoskop (resectoscope working element 10) bekannt (vgl. Anspruch 1, Fig. 1, Sp. 1 Z. 5-9) [= Merkmal **M1**], mit einer in einem Schaft (electrode assembly sheath 26) längsverschiebbaren Elektrode (electrode assembly 74), die an ihrem proximalen Ende (vgl. Figur 3) in einem längsverschiebbar gelagerten Schlitten (guide block 18), der ein nach unten

FIG. 1



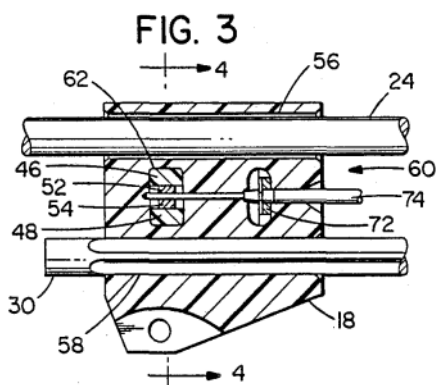
ragendes Fingergriffstück (handle 14) aufweist [= Merkmal **M2**], mittels einer Kontaktiereinrichtung (electrical

plug 20) mit einem vom Schlitten 18 hängend abgehenden, HF-Energie zuführenden Kabel (conductor 22) kontaktiert ist (vgl. Fig. 1 u. 2; Sp. 2 Z. 53-55, Sp. 3 Z. 15-48) [= Merkmal **M3**].



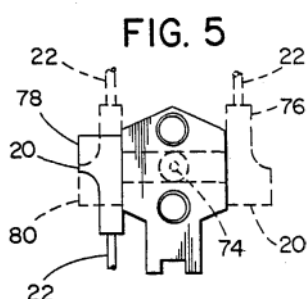
Die aus der D1 bekannte Kontaktiereinrichtung (plug 20) besteht aus einem Gehäuse (housing 34) und einem daran angesetzten Steckkontaktteil (extension block 36). Wie die Figur 2 zeigt, geht vom Gehäuse 34 der Kontaktiereinrichtung 20 das HF-Energie zuführende Kabel (conductor 22) ab. Das Gehäuse 34 kann somit als Kabelabgang

bezeichnet werden. Ein Kabelstecker, mit dem das Kabel 22 an das Gehäuse 34 (= Kabelabgang) angeschlossen ist, ist in der D1 nicht explizit gezeigt oder beschrieben. Gehäuse 34 und Kabel 22 sind vielmehr ersichtlich als ein integrales Bauteil ausgebildet.



Wie aus den Figuren 1-4 ersichtlich, ist die Kontaktiereinrichtung (plug 20) als vom Schlitten 18 getrenntes Bauteil ausgebildet, das seitlich von links oder rechts in den Schlitten 18 gesteckt werden kann, um das proximale Ende der Elektrode (electrode assembly 74) über einen im Steckkontaktteil (extension block 36) angeordneten elektrischen Kontakt (electrical

contact / connector 50, top portion 52, bottom portion 54) mit dem Kabel 22 im Gehäuse 34 elektrisch zu verbinden (vgl. Sp. 3 Z. 58 - Sp. 4 Z. 22, Sp. 4 Z. 29-36 u. 41-44).



Darüber hinaus kann das Steckkontaktteil 36 der Kontaktiereinrichtung 20 in jede Seite des Schlittens 18 in

zwei unterschiedlichen Orientierungen (jeweils das Kabel 22 nach oben oder unten abgehend) eingesteckt werden, so dass sich insgesamt vier Möglichkeiten zum Anschluss der Kontaktiereinrichtung 20 an den Schlitten 18 ergeben (vgl. Figuren 4 u. 5, Sp. 4 Z. 44 - Sp. 5 Z. 15).

Das Steckkontaktteil 36 der in Figur 2 abgebildeten Kontaktiereinrichtung 20 weist ein vorderes Ende (leading face 38) mit einem Kontaktschlitz (slot 44) sowie zwei Seitenflächen (first side 40, second side 42) auf. Beim seitlichen Einstecken des Steckkontaktteils 36 in den Schlitten 18 liegt eine der Seitenflächen zwangsläufig in distaler Richtung, somit näher zum distalen Ende des Resektoskops hin, und die andere Seitenfläche in proximaler Richtung (vgl. Figuren 1 u. 2 i. V. m. Sp. 3 Z. 55-61). Die Seitenflächen 40, 42 entsprechen somit den gegenüberliegenden Enden der beanspruchten Kontaktiereinrichtung im Sinne des Merkmals M4.

Das Merkmal **M4** ist somit bis auf das Teilmerkmal „Kabelstecker“ als in der D1 offenbart anzusehen.

Bei der aus der D1 bekannten Kontaktiereinrichtung 20 besitzt das Steckkontaktteil 36 einen seitlich durchgehenden Kontaktschlitz (slot 44) zum Aufnehmen des proximalen Endes der Elektrode 74 (vgl. Figur 2). Im in den Schlitten 18 seitlich eingesteckten Zustand weist somit die jeweils in distaler Richtung liegende Seitenfläche 40, 42 (= in distaler Richtung liegendes Ende) des Steckkontaktteils 36 eine Aufnahme für die Elektrode 74 auf. Wie die Figuren 1 und 3 zeigen, ist das einen Kabelabgang bildende Gehäuse 34 mittig bezogen auf die Seitenflächen 40, 42 (= Enden) des Steckkontaktteils 36 der Kontaktiereinrichtung 20 angeordnet. Das Merkmal **M5** ist somit bis auf das Teilmerkmal „wobei der Kabelabgang näher zu einem der Enden [der Kontaktiereinrichtung] angeordnet ist“ als in der D1 offenbart anzusehen.

b) Die Druckschrift **DE 201 07 176 U1 (D2)** betrifft eine monopolare und eine bipolare Elektrode für ein urologisches Resektoskop (vgl. S. 1 erster Abs.)

[= Merkmal **M1**]. In der Ausführungsform mit monopolarer Elektrode (vgl. Figur 1) ist ein Elektrodenträger 19 längsverschiebbar in einem Schaft 2 angeordnet und an seinem proximalen Ende in einem längsverschiebbar gelagerten Schiebekörper 13 (= Schlitten), der einen nach unten ragenden Fingergriff 17 (= Fingergriffstück) aufweist [= Merkmal **M2**], mittels eines Klemmsteckers 29 (= Kontaktiereinrichtung) mit einem vom Schiebekörper 13 hängend abgehenden, HF-Energie zuführenden Kabel 30 kontaktiert (vgl. S. 9 letzter Abs. - S. 12 vorletzter Abs.) [= Merkmal **M3**].

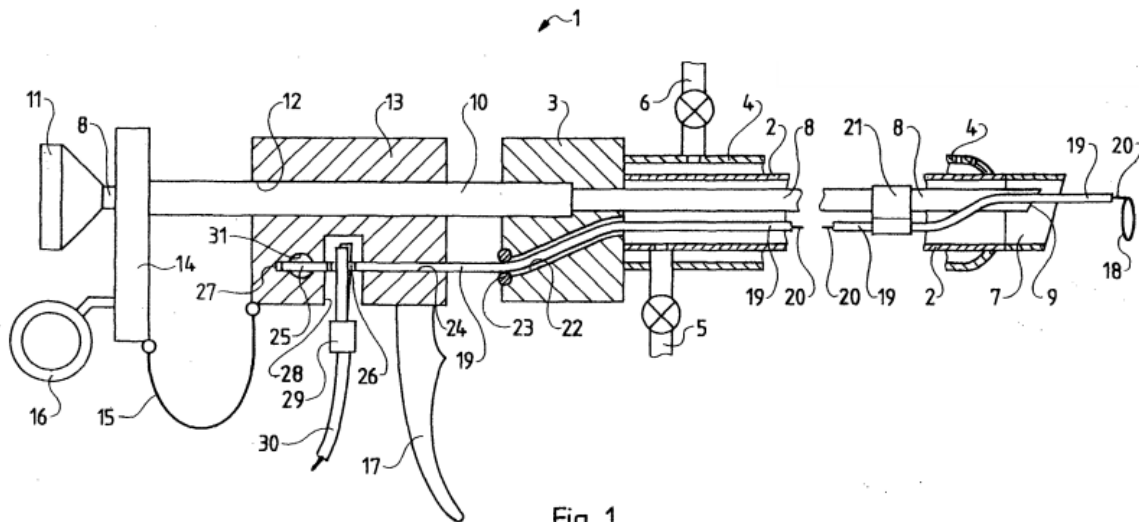


Fig. 1

Die Kontaktiereinrichtung wird bei der D2 somit durch einen Klemmstecker 29 gebildet, der sich am Ende eines zu einem HF-Generator führenden Kabels 30 befindet (vgl. S. 11 letzter Abs. - S. 12 erster Abs.). Der Klemmstecker 29 ist als vom Schiebekörper 13 (= Schlitten) getrenntes Bauteil anzusehen. Ein Kabelabgang, an den ein Kabelstecker des Kabels 30 ansteckbar sein soll, ist in der D2 nicht offenbart. Zwar weist auch der Klemmstecker 30 zwei gegenüberliegende Seiten auf, von denen jeweils die eine oder andere Seite näher in distaler Richtung liegt, wenn der Klemmstecker jeweils um 180° gedreht an den Kontaktabschnitt des Elektrodenträgers angeklemt wird (vgl. Figur 1). Diese beiden Seiten des Klemmsteckers 30 könnten zwar als gegenüberliegende

Enden (Seiten) des Klemmsteckers interpretiert werden. Das Merkmal **M4** wäre aber auch dann nur teilweise, ohne Kabelabgang mit ansteckbaren Kabelstecker als offenbart in der D2 anzusehen.

Das Merkmal **M5** ist ebenfalls nur teilweise als offenbart in der D2 anzusehen, soweit bei dieser die Elektrode 18 an ihrem Kontaktabschnitt 26 zwischen die Klemmbacken des Klemmsteckers 30 aufgenommen wird. Nicht offenbart ist jedenfalls der Teil des Merkmals M5, wonach ein Kabelabgang vorhanden sein soll, der zudem nicht mittig, sondern näher zu einem der Enden der Kontaktiereinrichtung angeordnet sein soll.

Die Figuren 2 u. 3 zeigen lediglich Ausführungsformen mit bipolaren Elektroden 20, 120, die an ihren in einem Schiebekörper 13 befindlichen Kontaktabschnitten 26, 126 bspw. mit Klemmsteckern 29, 129 kontaktiert sind. Alternativ könnten die Leiterdrähte der Elektroden 20, 120 auch mit einem Doppelstecker kontaktiert werden (vgl. S. 13 zweiter Abs. - S. 14 vorletzter Abs.). Weitere, für die Beurteilung der vorliegenden Anmeldung relevante Merkmale ergeben sich aus diesen Ausführungsformen nicht.

5.2 Zur erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1

Das Resektoskop nach Anspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag beruht auch auf einer erfindersichen Tätigkeit des Fachmanns.

a) Ausgangspunkt US 4 919 131 (D1)

Die D1 zeigt die Merkmale **M1-M3** des Anspruchs 1 nach Hauptantrag. Vom Merkmal **M4** ist das Teilmerkmal „Kabelstecker“ nicht offenbart.

Bei der in der Figur 2 dargestellten Kontaktiereinrichtung (plug 20) des Resektoskops der D1 geht das Kabel (conductor 22) direkt vom Gehäuse (housing 34; =

Kabelabgang) ab. Ein Kabelstecker, mit dem das Kabel zusätzlich am Gehäuse 34 angesteckt werden könnte, ist nicht gezeigt. Jedoch wäre das Vorsehen eines solchen zusätzlichen Steckers eine rein fachmännische Maßnahme, die zum Standardrepertoire des Fachmanns gehört. Damit wäre der Fachmann auf naheliegende Weise zum Merkmal M4 gelangt.

Beim Merkmal **M5** ist das Teilmerkmal „wobei der Kabelabgang näher zu einem der Enden [der Kontaktiereinrichtung] angeordnet ist“ als nicht in der D1 offenbart anzusehen. Denn das einen Kabelabgang bildende Gehäuse 34 ist mittig bezogen auf die Seitenflächen 40, 42 (= Enden) des Steckkontaktteils 36 der Kontaktiereinrichtung 20 angeordnet (vgl. Figuren 1 u. 2). Für eine außermittige Anordnung des Steckkontaktteils 36 gegenüber dem Gehäuse 34 und dem davon abgehenden Kabel 22 besteht bei der D1 keine Veranlassung für den Fachmann. Denn für den Fall, dass es aus bspw. Platzgründen erforderlich sein sollte, die Kontaktiereinrichtung (plug 20) weiter distal oder proximal seitlich in den Schlitten 18 einzustecken, wird der Fachmann lediglich das für die Kontaktiereinrichtung 20 vorgesehene Einsteckloch (plug receptacle / channel 62) weiter distal oder proximal am Schlitten 18 vorsehen, jedoch nicht die Konstruktion des Steckers (plug 20; = Kontaktiereinrichtung) selbst verändern, da dieser als ohnehin schmales Bauteil ausgeführt ist.

Auch die weitere Druckschrift D2 kann dem Fachmann keine Anregung geben, die Konstruktion der Kontaktiereinrichtung 20 so abzuändern, dass das Steckkontaktteil 36 außermittig gegenüber dem Gehäuse 34 angeordnet ist. Denn bei der D2 erfolgt die Kontaktierung lediglich über ebenfalls schmale Klemmstecker 29 (vgl. Figur 1). Auch dem allgemeinen Fachwissen ist ausgehend von der D1 eine solche Maßnahme nicht zuzurechnen.

b) Ausgangspunkt DE 201 07 176 U1 (**D2**)

Die Druckschrift D2 zeigt ebenfalls die Merkmale **M1-M3**. Vom Merkmal **M4** ist sowohl das Teilmerkmal „Kabelabgang“ als auch „Kabelstecker“ nicht offenbart.

Beim Vorhandensein eines Kabelabgangs könnte zwar das Vorsehen eines daran anzuschließenden Kabelsteckers noch als fachmännisch angesehen werden. Da die Kontaktiereinrichtung bei der D2 jedoch nur aus einem an den Kontaktabschnitt 26 des Elektrodenträgers 19 anzuklemmenden Klemmstecker 29 besteht, müsste eine vollständige Umkonstruktion der Kontaktierung zwischen dem Kabel 30 und dem Elektrodenträger 19 erfolgen, für die der Fachmann vorliegend keine Veranlassung hat. Denn die Klemmstecker 29 sind direkt am Ende des Kabels angebracht, was vorliegend bereits die einfachste und zuverlässigste Konstruktionsweise darstellt.

Auch der weiteren Druckschrift D1 kann der Fachmann diesbezüglich keine Anregung entnehmen. Denn bei der D1 erfolgt die Kontaktierung über einen seitlich in den Schlitten einzusteckenden Stecker (plug 20; vgl. Figuren 1 u. 2). Auch dem allgemeinen Fachwissen ist ausgehend von der D2 eine solche Maßnahme nicht zuzurechnen.

Vom Merkmal **M5** ist das Teilmerkmal, wonach ein Kabelabgang vorhanden sein soll, der zudem nicht mittig, sondern näher zu einem der Enden der Kontaktiereinrichtung angeordnet sein soll, nicht offenbart. Da wie vorstehend zum Merkmal M4 bereits ausgeführt, bei der D2 schon keine Veranlassung für den Fachmann besteht, einen separaten Kabelabgang bei den gezeigten Klemmsteckern 29 vorzusehen, kann der Fachmann auch nicht auf naheliegende Weise zum beanspruchten Teilmerkmal eines nicht mittig, sondern näher zu einem der Enden der Kontaktiereinrichtung angeordneten Kabelabgangs gelangen.

5.3 Mit dem Patentanspruch 1 sind auch die Weiterbildungen des beanspruchten Resektoskops gemäß den abhängigen Patentansprüchen 2 bis 5 gewährbar.

6. Da dem Hauptantrag der Anmelderin und Beschwerdeführerin stattgegeben werden konnte, hat der Senat die Durchführung einer mündlichen Verhandlung als nicht erforderlich erachtet. Die Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamts war daher im schriftlichen Verfahren zu beschließen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Maksymiw

Veit

Hermann

Dr. Wismeth

prä