



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 15/01

Verkündet am
10. April 2003

...

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 24 654

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. April 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt, der Richterin Dr. Franz sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Strößner und Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

beschlossen:

Die Beschwerde des Patentinhabers gegen den Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Oktober 2000 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf die am 20. Juni 1996 unter Inanspruchnahme der Priorität in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 22. Juni 1995 (US 492251) beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das nachgesuchte Patent unter der Bezeichnung „Federnd expandierendes Orthodontiegerät“ erteilt worden; die Veröffentlichung der Erteilung ist am 16. Juli 1998 erfolgt.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden.

Die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 25. Oktober 2000 das Patent widerrufen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Patentinhabers.

Dem Beschwerdeverfahren liegt nach Hauptantrag das erteilte Patent mit folgendem Patentanspruch 1 zugrunde:

"Orthodontiegerät zur Ausübung einer Kraft zwischen einer ersten Stelle an einer Gruppe von Zähnen und einer zweiten Stelle der Gruppe von Zähnen, **gekennzeichnet durch** einen im wesentlichen starren Zylinder (12) mit einem ersten Ende und einem zweiten Ende, einem Kolben (14) mit einem ersten und einem zweiten Ende, wobei sich der Kolben (14) wenigstens teilweise im Zylinder (12) befindet, eine Federanordnung im Zylinder (12), die am ersten Ende des Kolbens (14) umgreift, um den Kolben aus dem Zylinder zu drücken, eine Anschlagrichtung (25, 28), die ein Lösen des Kolbens vom Zylinder verhindert, eine erste Befestigungseinrichtung (11) zur Befestigung des ersten Endes des Zylinders an einer Stelle einer Gruppe von Zähnen, und eine zweite Befestigungseinrichtung (15, 16) zur Befestigung des zweiten Endes des Kolbens an der zweiten Stelle der Gruppe von Zähnen."

Dem Hilfsantrag I liegen die erteilten Patentansprüche 1 bis 6 zugrunde und dem Hilfsantrag II die erteilten Patentansprüche 7 bis 13, mit folgendem Wortlaut des Anspruchs 7:

"Orthodontiegerät zum Ausüben einer Kraft zwischen einer ersten Stelle an einer Gruppe von Zähnen und einer zweiten Stelle an der Gruppe von Zähnen, **gekennzeichnet durch** einen ersten, im wesentlichen starren Zylinder (12) mit einem ersten und einem zweiten Ende, einen Kolben (14) mit einem ersten und zweiten Ende, der sich wenigstens teilweise am ersten Zylinder befindet, einer Federanordnung im ersten Zylinder, die am ersten Ende des Kolbens (14) angreift, um ihn aus dem ersten Zylinder (12) zu drücken, einen zweiten Zylinder (10), der den ersten Zylinder (12) verschiebbar aufnimmt, wobei das zweite Ende des ersten Zylinders aus dem zweiten

Ende des zweiten Zylinders vorsteht, eine erste Befestigungseinrichtung (11), um das erste Ende des zweiten Zylinders (10) an dem einen Punkt der Gruppe von Zähnen zu befestigen, und eine zweite Befestigungseinrichtung (15, 16), um das zweite Ende des Kolbens (14) an der anderen Stelle der Gruppe von Zähnen zu befestigen."

Dem Gegenstand des Patents liegt die Aufgabe zugrunde, ein Orthodontiegerät zum Ausüben einer Druckkraft anzugeben, mit dem sich bei einem kompakten Aufbau eine große Druckkraft erzeugen lässt, wobei aber gleichzeitig Fehlfunktionen möglichst vermieden werden sollen (vgl. Eingabe des Patentinhabers vom 17. Oktober 2002, S. 2, letzter Absatz).

Im Rahmen des Einspruchsverfahrens wurden u.a. folgende Druckschriften genannt:

- (E1) US 3 798 773
- (E2) DE 41 14 285 C1
- (E3) US 4 382 783.

Zur Begründung seiner Beschwerde führt der Patentinhaber schriftsätzlich aus, dass die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche 1 und 7 nach Hauptantrag und somit auch der jeweiligen Hauptansprüche nach den Hilfsanträgen I und II durch den bekannt gewordenen Stand der Technik nicht nahegelegt seien. So sei aus der Druckschrift (E1) zwar ein gattungsgemäßes Gerät bekannt, das darüber hinaus auch einen starren Zylinder, einen Kolben, eine Federanordnung und zwei Befestigungseinrichtungen aufweise, aber es fehle jeglicher Hinweis auf das Vorsehen einer Anschlageinrichtung und die Federanordnung greife nicht an einem Ende des Kolbens an. Diese erfindungswesentlichen Merkmale seien auch aus einer Zusammenschau mit den Druckschriften (E2) und (E3) nicht nahegelegt, da diesen Druckschriften jeglicher Hinweis auf eine Federanordnung fehle und

demnach auch keine Anregungen gegeben seien, die Federanordnung an einem Ende des Kolbens vorzusehen.

Der Patentinhaber ist, wie angekündigt, zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Er stellt schriftsätzlich sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung aufzuheben und gemäß Hauptantrag das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten oder nach Hilfsantrag I das Patent mit den erteilten Patentansprüchen 1 bis 6 bzw. nach Hilfsantrag II mit den erteilten Patentansprüchen 7 bis 13 beschränkt aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Einsprechende führt im Wesentlichen aus, der Gegenstand nach Patentanspruch 1 sei aus einer Zusammenschau der Druckschriften (E2) und (E1) nahegelegt, da die Druckschrift (E2) einen Gegenstand zeige, der bis auf die Federanordnung sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 aufweise, und der Fachmann eine solche Federanordnung im Bedarfsfall zur Anschlagdämpfung in entsprechender Anwendung der Lehre nach (E1) vorsehe. Im Hinblick auf den nebengeordneten Anspruch 7 führt sie weiter aus, dass ausgehend von der Druckschrift (E3) mit dem dort beschriebenen mehrteiligen Teleskopsystem nur mehr eine Federanordnung entsprechend (E1) zur Anschlagdämpfung erforderlich sei, wie sie der Fachmann im Bedarfsfall vorsehe, um zum Gegenstand nach Anspruch 7 zu gelangen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig, führt jedoch in der Sache nicht zum Erfolg.

Die geltenden Patentansprüche sind formal zulässig. Sie finden ihre Stütze in den am Anmeldetag eingereichten Ansprüchen 1 bis 13, der geltende Anspruch 1 speziell in dem ursprünglichen Anspruch 1 und der geltende Anspruch 7 im ursprünglichen Anspruch 7.

A. Hauptantrag

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist zwar neu, aber er beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus der Druckschrift (E2) ist eine Vorrichtung zum Vorverlagern des Unterkiefers bekannt, bei der der Unterkiefer mittels eines teleskopierenden Geschiebes relativ zum Oberkiefer entlang einer gewünschten Bewegungsbahn geführt wird (vgl. den Anspruch 1 und Sp. 1, Z. 23-28). In der Terminologie des Streitpatents handelt es sich hierbei um ein Orthodontiegerät (vgl. hierzu u.a. die Ausführungen in Sp. 1, Z. 3 bis 30 der Streitpatentschrift). Dieses Orthodontiegerät nach (E2), welches zur Ausübung einer Kraft zwischen einer ersten Stelle an einer Gruppe von Zähnen (Oberkiefer) und einer zweiten Stelle der Gruppe von Zähnen (Unterkiefer) geeignet ist, weist weiter eine im wesentlichen starre Teleskophülse 2 (entspricht dem streitpatentgemäßen Zylinder) mit einem ersten Ende und einem zweiten Ende sowie einen als Teleskopstange 12 bezeichneten Kolben mit einem ersten und zweiten Ende auf, welcher sich wenigstens teilweise in der Teleskophülse 2 (Zylinder) befindet. Weiter enthält dieses Orthodontiegerät eine Anschlagvorrichtung, welche aus einem in eine an der Teleskopstange 12 (Kolben) angebrachte Ringnut 13 eingesetzten Rundring 12.1 und einer in die Teleskophülse 2 (Zylinder) ein-

gepassten Lagerbuchse 21 besteht, um mit Hilfe des Rundrings 12.1 ein Lösen der Teleskopstange 12 (Kolben) von der Teleskophülse 2 (Zylinder) zu verhindern (vgl. Fig. 1 und 2 in Verbindung mit Sp. 2, Z. 37-47). Über eine erste Befestigungseinrichtung 31, 33, 34, 35, 36, 38 ist das erste Ende der Teleskophülse 2 (Zylinder) an einer ersten Stelle einer Gruppe von Zähnen (beispielsweise Oberkiefer) und über eine zweite Befestigungseinrichtung 11, 14, 15, 16, 17, 19 ist das zweite Ende der Teleskopstange 12 (Kolben) an einer zweiten Stelle der Gruppe von Zähnen (Unterkiefer) befestigt (vgl. Fig. 1 und 2 in Verbindung mit Sp. 2, Z. 48 bis Sp. 3, Z. 4).

Der Gegenstand nach Anspruch 1 unterscheidet sich von dem aus (E2) bekannten Orthodontiegerät nur in der Federanordnung im Zylinder, die am ersten Ende des Kolbens angreift, um den Kolben aus dem Zylinder zu drücken.

Wie der Einleitung der Druckschrift (E2) zu entnehmen ist, sind auch Orthodontiegeräte bekannt, bei denen ständig eine Kraft wirkt, die die Kiefer im Öffnungssinne belasten (vgl. in (E2) Sp. 1, Z. 6-20). Zu diesen Orthodontiegeräten wird in (E2) weiter ausgeführt, dass die ständig wirkende Kraft, hervorgerufen durch eine Federanordnung, aus medizinischer Sicht nicht erwünscht sei. Das Weglassen der Federanordnung bei dem Orthodontiegerät nach (E2) ist demnach nicht durch konstruktive Überlegungen des Fachmanns sondern ausschließlich durch zahnmedizinische Vorgaben bedingt. Demnach ist es für den Fachmann, einen Zahn-techniker mit langjähriger Erfahrung in der Herstellung von Orthodontiegeräten, welcher in zahnmedizinischer Hinsicht durch einen Zahnarzt beraten wird, naheliegend, für den Fall, dass der Zahnarzt die ständig wirkende Kraft doch für notwendig erachtet, diese durch den Einbau der bereits bekannten Federanordnung wieder zu realisieren.

Für diesen Fall wird der Fachmann auf rein handwerkliche Weise, wie es ihm im Übrigen aus der in der Einleitung zu (E2) gewürdigten Druckschrift (E1) wohl bekannt ist, eine Feder innerhalb der Teleskophülse 2 (Zylinder) anordnen, die einer-

seits am ersten Ende der Teleskopstange 12 (Kolben; also im Bereich des Rundrings 12.1) angreift, um diese Teleskopstange 12 (Kolben) aus der Teleskophülse 2 (Zylinder) zu drücken, und sich andererseits am ersten Ende der Teleskophülse 2 (Zylinder) abstützt. Durch diese handwerkliche und in (E1) bereits beschriebene Maßnahme (vgl. dort die Feder 42 im Zylinder 30 zusammen mit der Hülse 35 und dem Bauteil 37 in Fig. 2) gelangt der Fachmann in naheliegender Weise zum Gegenstand nach Anspruch 1.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat somit wegen fehlender Patentfähigkeit seines Gegenstandes keinen Bestand. Mit ihm fallen aus formalen Gründen (Antragsgrundsatz) auch die übrigen Patentansprüche 2 bis 13, da nur über das Patent im Ganzen entschieden werden kann.

B. Hilfsantrag I

Der Hilfsantrag I bezieht sich auf die erteilten Patentansprüche 1 bis 6. Es gelten demnach die zum Hauptantrag gemachten Ausführungen in entsprechender Weise.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I hat somit wegen fehlender Patentfähigkeit seines Gegenstandes ebenfalls keinen Bestand. Mit ihm fallen auch die auf diesen rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6.

C. Hilfsantrag II

Der Hilfsantrag II bezieht sich auf die erteilten Patentansprüche 7 bis 13.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 7 ist zwar neu, aber er beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag unter Weglassung der Anschlagereinrichtung in dem zweiten Zylinder, der den aus dem Anspruch 1 nach Hauptantrag bekannten, ersten Zylinder verschiebbar aufnimmt, wobei das zweite Ende des ersten Zylinders aus dem zweiten Ende des zweiten Zylinders vorsteht und aufgrund dieser Konstruktion nunmehr die erste Befestigungseinrichtung am ersten Ende des zweiten Zylinders befestigt ist.

Wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt, ist aus der Druckschrift (E2) und dem Fachwissen ein Orthodontiegerät mit einer Teleskopanordnung mit einem Zylinder, einem Kolben, einer Federanordnung und Befestigungseinrichtungen nahegelegt. Steht der Fachmann vor dem Problem, dass diese Teleskopanordnung bei geschlossenen Kiefern zu lang ist, um im geöffneten Zustand alle möglichen Öffnungen der Kiefer, wie z.B. weit geöffneter Kiefer beim Gähnen, in vollem Umfang abzudecken, so wird er angeregt durch den in (E2) beschriebenen teleskopartigen Aufbau weitere Teleskopglieder vorsehen, um so die Baugröße im zusammengesetzten Zustand zu verkleinern. Zu diesem handwerklichen Vorgehen wird der Fachmann auch in der gleichfalls in der Beschreibungseinleitung zu (E2) gewürdigten Druckschrift (E3) angeregt, die bei einem vergleichbaren Orthodontiegerät neben einem ersten Zylinder 9', in dem sich der Kolben 5 befindet, noch einen zweiten Zylinder 9 aufzeigt, der den ersten Zylinder verschiebbar aufnimmt. Dabei steht, wie die Fig. 10 und 11 in (E3) zeigen, das zweite Ende des ersten Zylinders 9' aus dem zweiten Ende des zweiten Zylinders 9 vor (vgl. in (E3) Fig. 10 und 11 in Verbindung mit Sp. 5, Z. 3-9, Z. 43,44 und Z. 56-61). Wie der Fig. 10 in (E3) weiter zu entnehmen ist, muss in diesem Fall die erste Befestigungseinrichtung selbstverständlich am ersten Ende des zweiten Zylinders 9 befestigt sein, da sich das erste Ende des ersten Zylinders 9' innerhalb des zweiten Zylinders 9 befindet (vgl. in (E3) die Befestigungseinrichtung gebildet durch die Bauteile 4 und 16).

Der Gegenstand des Hauptanspruchs nach Hilfsantrag II ist demnach durch die Druckschrift (E2) und das Fachwissen des zuständigen Fachmanns, wie es beispielsweise in (E1) und (E3) beschrieben ist, nahegelegt.

Der Hauptanspruch nach Hilfsantrag II hat somit wegen mangelnder Patentfähigkeit seines Gegenstandes ebenfalls keinen Bestand. Mit ihm fallen auch die auf diesen Anspruch zurückbezogenen Patentansprüche 8 bis 13.

Dr. Winterfeldt

Dr. Franz

Dr. Strößner

Dr. Maksymiw

Ko