



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 325/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. Juni 2007

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

gegen

das Patent 199 17 621

...

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juni 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Engels, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart

beschlossen:

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Bezeichnung: Endoskop

Patentansprüche 1-4, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 19. Juni 2007

Beschreibung, Seiten 2-3, gemäß Patentschrift

2 Blatt Zeichnungen Figuren 1-3, gemäß Patentschrift.

Die Kosten der mündlichen Verhandlung vom 19. Juni 2007 werden der Einsprechenden auferlegt.

Gründe

I

Auf die am 19. April 1999 beim Patentamt eingereichte Patentanmeldung ist das nachgesuchte Patent 199 17 621 mit der Bezeichnung "Endoskop" erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 19. Februar 2004 erfolgt.

Gegen das Patent ist am 19. Mai 2004 Einspruch wegen fehlender Patentfähigkeit erhoben worden.

Die Einsprechende hat zum Stand der Technik auf folgende Entgegenhaltungen verwiesen:

- E1 GB 2 268 883 A
- E2 US 3 924 608
- E3 EP 0 497 347 A2
- E4 DE 42 20 701 A1
- E5 US 4 767 404.

Die Einsprechende macht auch eine offenkundige Vorbenutzung geltend, wozu sie u. a. auf einen Katalog der Einsprechenden verweist:

OV1 Storz, The World of Endoscopy, Laparoscopy 3rd edition
1/98.

Die Einsprechende ist der Auffassung, dass der Gegenstand des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anspruchs 1 nicht erfinderisch sei.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentansprüchen 1 bis 4 gemäß Hauptantrag, übrigen Unterlagen wie Patentschrift, beschränkt aufrecht zu erhalten und der Einsprechenden die Kosten der zweiten mündlichen Verhandlung aufzuerlegen.

Der mit Gliederungspunkten versehene, in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Patentanspruch 1 lautet:

- M1 Endoskop,
- M2 welches einen länglichen Hohlschaft aufweist,
- M3 der zur Aufnahme eines an seinem distalen Ende zur Verfügung stehenden Lichtträgers und
- M4 einer Optik für eine diagnostische Betrachtung von Körperhöhlen ausgebildet ist und
- M5 eine an dem distalen Ende wirksame Saugereinrichtung aufweist,
- M6 die mit einer rohrförmigen, an dem Hohlschaft (3) axial verstellbar angeordneten Saugleitung (5, 8) ausgebildet ist,
- M7 die ein über das distale Ende des Hohlschaftes vorstehendes und gegen die Sichtfläche der Optik ausgerichtetes Ansaugende aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
- M8 das Ansaugende (7, 10) mit einer Mehrzahl von Ansaugöffnungen (11), die unterschiedliche Ausrichtungen in Bezug auf die Sichtfläche der Optik (4) aufweisen, sowie

M9 mit einer in axialer Richtung der Saugleitung (5, 8) mündenden Ansaugöffnung (12) ausgebildet ist, und

M10 dass der gesamte Einlassquerschnitt des Ansaugendes (7, 10) der Saugleitung (5, 8) kleiner bemessen ist als der an das Ansaugende anschließende Strömungsquerschnitt der Saugleitung (5, 8).

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschließlich 30. Juni 2006 gültigen Fassung, da vorliegend die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat, der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist und das Bundespatentgericht auch nach Ablauf der befristeten Zuständigkeitsregelung des § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG durch das "Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes" vom 26. Juni 2006 (BGBl 2006, Teil I, Seite 1318) mangels einer ausdrücklichen entgegenstehenden Regelung für die in dem bezeichneten befristeten Zeitraum zugewiesenen Einspruchsverfahren nach dem allgemeinen Rechtsgrundsatz der fortwirkenden Zuständigkeit "perpetuatio fori" zuständig bleibt (vgl. hierzu ausführlich BPatG Beschl. v. 19. Oktober 2006 – 23 W (pat) 327/04).

2. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulässig, denn die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit 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.

Die Zulässigkeit des Einspruchs ist im Übrigen von der Patentinhaberin nicht bestritten worden.

Der Einspruch ist jedoch nicht begründet, denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung erweist sich der Gegenstand des in der mündlichen Verhandlung im zweiten Verhandlungstermin vom 19. Juni 2007 zur beschränkten Verteidigung des erteilten Patents vorgelegten Patentanspruchs 1 sowie der weiteren Patentansprüche 2 bis 4 als patentfähig.

3. Die neuen Ansprüche sind zulässig, insbesondere erweitern diese weder den Gegenstand der Anmeldung noch des erteilten Patents (§§ 21 Abs. 1 Nr. 4, 22 PatG). Der neue Anspruch 1 ergibt sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 4. Die Unteransprüchen 2 bis 4 gehen auf die ursprünglichen Unteransprüchen 5, 7 und 8 zurück (siehe Offenlegungsschrift).

Das Patent betrifft eine Endoskop mit einer Einrichtung zur Vermeidung einer Sichtbehinderung an der Optik des Endoskopes. Gemäß der Patentschrift (siehe Absatz [0003]) liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vorkehrung zu treffen, die es mit einfachen Maßnahmen erlauben soll, eine Sichtbehinderung an der Optik auch während der Dauer eines operativen Eingriffs vermeiden zu helfen.

Fachmann ist ein mit der Herstellung von entsprechenden Endoskopen vertrauter Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik.

4. Dem Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 stehen Schutzhindernisse nicht entgegen.

Der - zweifelsohne gewerblich anwendbare - Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist, wie sich aus den nachfolgenden Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit ergibt, gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu, da keine der entgegengehaltenen Druckschriften ein Endoskop mit sämtlichen, im

Patentanspruch 1 aufgeführten Merkmalen offenbart. Das beanspruchte Endoskop wird dem Fachmann durch den genannten Stand der Technik auch nicht nahe gelegt.

Ob aus dem Katalog OV1 eine Saugleitung mit einer in axialer Richtung mündenden Ansaugöffnung gemäß Merkmalsgruppe M9 bekannt ist, kann dahin stehen, da weder aus dem Katalog noch aus den weiteren Druckschriften eine Bemessungsregel für den gesamten Einlassquerschnitt des Ansaugendes in Bezug auf den anschließenden Strömungsquerschnitt der Saugleitung gemäß der Merkmalsgruppe M10 für den Fachmann bekannt oder nahe gelegt ist.

Der Senat hat jedoch keine ernsthaften Zweifel, dass der Katalog OV1 der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag des Streitpatents zugänglich war und dass die auf Seite IS-ACC 4 B dargestellte Saugleitung "cannula with lateral holes", aufgrund der weiteren zu der Saugleitung eingereichten technischen Zeichnungen, neben den lateralen Öffnungen ebenfalls eine axiale Öffnung aufweist.

Als nächstkommender Stand der Technik ist daher aus dem Katalog OV1 eine Saugleitung (siehe Seite IS-ACC 4 B "Cannula with lateral holes", Nummer 37260LH, 37360LH und 37460LH) in Verbindung mit einem Endoskop (siehe Seite TEL 6 B, Hopkins Straight Forward Telescope, Nummer 26038AA) gemäß den Merkmalsgruppen M1 bis M9 bekannt. Da der Querschnitt der axialen Ansaugöffnung dem Querschnitt der anschließenden Saugleitung entspricht, ist der gesamte Einlassquerschnitt inklusive der lateralen Ansaugöffnungen zwangsläufig größer als der Querschnitt der anschließenden Saugleitung.

Aus der Druckschrift E2 (siehe insbesondere die Fig. 14 und 15 mit zugehöriger Beschreibung) ist ein Endoskop mit zwei fest eingebauten Saugleitungen bekannt (siehe main suction port 52 mit main suction channel 56 und auxilliary port 61 mit auxilliary suction channel 59). Über eine Klappe 51 (valve member) kann die Hauptleitung verschlossen werden, um über die Hilfsleitung verstärkt und mit hö-

herer Geschwindigkeit absaugen zu können (siehe Spalte 7, Zeilen 53 bis 67). Die Druckschrift E2 gibt somit keine Anregung, bei einer axial verstellbaren Saugleitung mit einer axialen und mit einer Mehrzahl von weiteren Ansaugöffnungen den gesamten Einlassquerschnitt gemäß Merkmalsgruppe M10 zu bemessen.

Aus der Druckschrift E4 sind mehrere Ausführungsbeispiele mit einer Saugleitung bekannt, siehe z. B. in Fig. 13, Rohr 71, die einen Kopf 80 mit mehreren Öffnungen 63 aufweist (siehe auch Anspruch 1). Über die genaue Anzahl und Größe der Öffnungen oder der Saugleitung werden in der E4 keine Angaben gemacht. Darüber hinaus weisen die Ansaugenden keine axiale Ansaugöffnung auf. Entsprechende Angaben können auch den Figuren nicht entnommen werden. Lediglich in den Figuren 17, 23 und 45b können etwa vergleichbare Größenabmessungen für eine Ansaugöffnung und die anschließende Saugleitung entnommen werden. Diese Ausführungsbeispiele sind jedoch nicht relevant, da sie lediglich eine einzige Ansaugöffnung aufweisen.

Aus der Druckschrift E5 (siehe insbesondere die Fig. 1, 2 und 7 bis 9 mit zugehöriger Beschreibung) ist eine chirurgische Absaugvorrichtung mit einer Saugleitung 14 (central suction conduit), einer axialen Ansaugöffnung (suction port 20) und mehreren weiteren Ansaugöffnungen (suction ports 13, 17) bekannt. Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel mit Größenangaben für die jeweiligen Durchmesser der Öffnungen und der Saugleitung, weist die Vorrichtung sieben Ansaugöffnungen auf, deren gesamter Einlassquerschnitt wesentlich größer als der Strömungsquerschnitt der anschließenden Saugleitung ist (siehe Spalte 9, Zeilen 44 bis 60). Gemäß Spalte 5, Zeilen 7 bis 17 wird lediglich ausgeführt, dass die Form und Größe einer Ansaugöffnung nicht kleiner sein darf als die Form und Größe der zugeordneten Saugleitung, um eine sichere Absaugung von Knochen-trümmern zu gewährleisten. Eine Aussage über die Summe der Einlassquerschnitte der Ansaugöffnungen wird in der Druckschrift E5 nicht gemacht.

Aus dem Katalog OV1 (siehe Seite IS-ACC 4 B) ist neben einer "gewöhnlichen Saugleitung" mit einer axialen Ansaugöffnung (Cannula) eine "Saugleitung mit lateralen Öffnungen" gemäß den Merkmalsgruppen M8 und M9 des Streitpatents mit zusätzlichen lateralen Ansaugöffnungen (Cannula with lateral holes) und eine "Saugleitung mit Hochdruckspitze" mit einer axialen Ansaugöffnung mit reduziertem Einlassquerschnitt (Cannula with high pressure tip) bekannt. Die Saugleitung mit Hochdruckspitze liefert offensichtlich durch die reduzierte Ansaugöffnung eine erhöhte Absaugkraft und -geschwindigkeit gegenüber der gewöhnlichen Saugleitung. Das Ausstatten dieser Saugleitung mit weiteren Ansauglöchern gemäß der Saugleitung mit lateralen Öffnungen würde diesen Effekt wieder zunichte machen und ist dem Fachmann daher auch nicht nahe gelegt. Darüber hinaus ist eine Bemessungsregel für den gesamten Einlassquerschnitt gemäß Merkmalsgruppe M10 der OV1 ebenfalls nicht zu entnehmen.

Die weiteren, im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen vom Streitpatentgegenstand - wie der Senat im Einzelnen geprüft hat - weiter ab und liefern auch keine weiteren Hinweise auf die Ausgestaltung des gesamten Einlassquerschnittes gemäß Merkmalsgruppe M10.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist nach alledem patentfähig. Die Unteransprüche und die weiteren Unterlagen haben Bestand, da gegen sie ebenfalls keine Einspruchsgründe vorliegen.

Der Einsprechenden waren nach billigem Ermessen gemäß § 147 Abs. 3 Satz 2 PatG (Fassung bis 30. Juni 2006) i. V. m. § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG die Kosten für den Verhandlungstermin vom 19. Juni 2007 aufzuerlegen. Denn die Einsprechende hat sich erstmals im ersten Verhandlungstermin vom 17. Oktober 2006 hinsichtlich des geltend gemachten Widerrufsgrundes fehlender Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) auch auf eine offenkundige Vorbenutzung des Erfindungsgegenstandes berufen und konnte hierzu im Hinblick auf die erforderliche Substantiierung des Gegenstandes, des Zeitpunkts und der öffentlichen Zugänglichkeit nur

unvollständig vortragen, obwohl der mit dem Einspruch bereits am 19. Mai 2004 angegriffene Patentgegenstand bis zu diesem Zeitpunkt unverändert in der erteilten Fassung verteidigt worden war. Der Senat war deshalb aufgrund des nach dem Patentgesetz geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes, der eine Zurückweisung verspäteten Vorbringens im Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht ermöglicht und der zur Erforschung des Sachverhaltes von Amts wegen verpflichtet (vgl. § 87 Abs. 1 PatG), gehalten, den insoweit ausschließlich im Rahmen der Begründetheit des Einspruchs relevanten Sachverhalt aufzuklären und dem Einsprechenden eine Substantiierung seines unvollständigen Vorbringens aufzugeben. Der Senat hat deshalb im Anschluss an den ersten Verhandlungstermin vom 19. Juni 2007 einen entsprechenden Auflagenbeschluss verkündet, auf welchen die Einsprechende mit Schriftsatz vom 15. Dezember 2006 den Sachvortrag zur Vorbenutzung konkretisiert und erstmals Beweise angeboten hat. Der darauf hin durch Beschluss vom 13. Februar 2007 bestimmte Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung und Beweisaufnahme am 19. Juni 2007 war deshalb allein aufgrund der Nachlässigkeit der Einsprechenden erforderlich, da diese entgegen der ihr obliegenden allgemeinen Prozessförderungspflicht ihre Angriffsmittel nicht so rechtzeitig und vollständig vorgebracht hat, wie es einer sorgfältigen und auf Förderung des Verfahrens bedachten Prozessführung entspricht (§§ 99 Abs. 1 PatG i. V.m. § 282 Abs. 1 ZPO). Der Vortrag erfolgte vielmehr verspätet, sukzessive und zudem unvollständig (vgl. hierzu auch Thomas/Putzo ZPO 27. Aufl., § 282 Rdn. 2, § 277 Rdn. 2). Umstände dafür, dass die Einsprechende zu der ihr eigenes Unternehmen betreffenden Vorbenutzung erst zu diesem späten Zeitpunkt erstmals vortragen konnte oder erst zu diesem Zeitpunkt Veranlassung zu einem diesbezüglichen ergänzenden Vortrag bestand, sind weder ersichtlich noch behauptet. Es entspricht deshalb der Billigkeit, der Einsprechenden die durch ihr Verhalten entstandenen Kosten aufzuerlegen (vgl. auch Schulte PatG, 7. Aufl., § 62 Rdn. 17; zum "scheibchenweise Vorbringen der Einwände gegen das Patent" vgl. Schulte PatG, 7. Aufl., § 62 Rdn. 19 mit weiteren Hinweisen; ferner Winterfeldt/Engels GRUR 2007, 449, 461-462 mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung des BPatG aus dem Jahr 2006). Diese bestehen vorliegend in den Kosten

für den zweiten Verhandlungstermin vom 19. Juni 2007 und den hiermit auch für die Patentinhaberin verbundenen Mehrkosten.

Dr. Winterfeldt

Engels

Dr. Morawek

Bernhart

Pü