



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 311/05

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
27. September 2007

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

gegen das Patent 100 53 577

...

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 27. September 2007 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler als Vorsitzendem sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart

beschlossen:

Nach Prüfung des Einspruchs wird das Patent DE 100 53 577 in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gründe

I.

Gegen das am 28. Oktober 2000 angemeldete Patent 100 53 577, das ein Hochfrequenz-Chirurgiegerät betrifft und dessen Erteilung am 4. November 2004 veröffentlicht worden ist, ist am 4. Februar 2005 Einspruch erhoben worden.

Patentanspruch 1 lautet, nach Merkmalen gegliedert:

- M1 Hochfrequenz-Chirurgiegerät mit mehreren Ausgängen,
- M2 an die monopolare oder bipolare Chirurgieinstrumente anschließbar sind,
- M3 mit einer Umschaltvorrichtung zur Versorgung jedes Ausganges mit einer Betriebsspannung in einer von mehreren möglichen Betriebsarten

dadurch gekennzeichnet,

- M4 dass an das Chirurgiegerät mindestens zwei externe Aktivierungsglieder (15) angeschlossen sind,
- M5 und dass eine Auswahleinrichtung (16) vorgesehen ist, durch welche jedes der mindestens zwei Aktivierungsglieder (15) jedem Ausgang (2, 3, 4, 5) und einer bestimmten Betriebsart zuordenbar ist,
- M6 wobei die Zuordnung so gewählt ist, dass verschiedene Aktivierungsglieder immer verschiedenen Ausgängen (2, 3, 4, 5) zugeordnet sind.

Die Einsprechende ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Patents nicht patentfähig und nicht gewerblich anwendbar sei. Zur Begründung verweist sie hierzu auf die folgenden Druckschriften:

- D1 DE 199 43 792 A1
- D2 DE 196 28 482 A1
- D3 DE 39 23 024 A1
- D4 EP 0 653 192 B1
- D5 DE-AS 1 040 714
- D6 WO 97/49340 A1.

Sie vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 zum einen durch die Druckschrift D1 neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Zum Anderen sei sein Gegenstand durch die Druckschriften D5 bzw. D 6 allein, jedenfalls aber durch die Kombinationen dieser Druckschriften bzw. der Druckschrift D2 mit den Druckschriften D3 oder D4 nahe gelegt. Die Unteransprüche 2 bis 17 enthielten ebenfalls nur Bekanntes oder beträfen einfache handwerkliche Maßnahmen, die die Patentfähigkeit des Streitpatents nicht stützen könnten. Im Übrigen sei die Erfindung wegen eines Verstoßes gegen EU-Recht nicht gewerblich anwendbar.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent DE 100 53 577 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitpatents gegenüber der nachveröffentlichten Druckschrift D1 neu sei, da dieser das Merkmal M6 fehle. Entgegen der Auffassung der Einsprechenden lege der weitere im Verfahren befindliche Stand der Technik den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahe. Das patentgemäße Gerät sei auch gewerblich anwendbar, ein etwaiges Verbot, das Gerät innerhalb der EU zu betreiben, schließe jedenfalls die Herstellung im Inland und den Export in ein Nicht-EU-Land nicht aus.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Der zulässige Einspruch hat keinen Erfolg, da der gewerblich anwendbare Gegenstand des Streitpatents neu ist und sich für den hier zuständigen Fachmann, einen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit Erfahrungen bei der Entwicklung von chirurgischen Instrumenten, nicht in naheliegender Weise aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik ergibt, so dass das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten ist (§ 61 Abs. 1 S. 1, 147 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 PatG).

1. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs. 3 S. 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). Diese Rechtsauffassung zur fortdauernden Zuständigkeit des Bundespatentgerichts wurde nunmehr auch durch den BGH bestätigt (vgl. die zur Veröffentlichung vorgesehene Entscheidung X ZB 6/05 vom 27. Juni 2007 - Informationsübermittlungsverfahren II).

2. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulässig, denn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen tatsächlichen Umstände sind, wie der Senat überprüft hat, von der Einsprechenden innerhalb der gesetzlichen Frist im Einzelnen so dargelegt worden, dass die Patentinhaberin und der Senat daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder das Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ohne eigene Ermittlungen ziehen können. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist im Übrigen von der Patentinhaberin auch nicht bestritten worden.

3. Der Einspruch hat aber keinen Erfolg, da der Gegenstand des Streitpatents gewerblich anwendbar i. S. v. § 5 Abs. 1 PatG und neu ist sowie auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruht.

Das Streitpatent betrifft ein Hochfrequenz-Chirurgiegerät für monopolare oder bipolare Chirurgieinstrumente.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Gerät so auszubilden, dass der Chirurg in einfachster Weise auch über eine externe Schalteinrichtung das Gerät bedienen kann, und zwar unter Verwendung aller vom Gerät zur Verfügung gestell-

ten Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Ausgänge und gegebenenfalls der Betriebsarten (siehe Absatz [0006] der Patentschrift).

3.1 Die erteilten Patentansprüche sind zulässig. Der erteilte Patentanspruch 1 umfasst die Merkmale der ursprünglichen Patentansprüche 1 und 2 und die weiteren erteilten Unteransprüche wurden lediglich gegenüber den ursprünglichen Patentansprüchen umnummeriert.

3.2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist gewerblich anwendbar. Nach § 5 Abs. 1 PatG setzt die gewerbliche Anwendbarkeit nur voraus, dass das Erfundene seiner Art nach geeignet ist, in einem technischen Gewerbebetrieb hergestellt oder auf irgendeinem gewerblichen Gebiet verwendet zu werden. Damit sind Erzeugnisse grundsätzlich von der Gewerbsmäßigkeit erfasst. Auf die Frage, ob ein Erzeugnis aufgrund bestehender Vorschriften nicht zugelassen oder nicht zertifiziert wird, kommt es für die Patentierbarkeit nicht an. Ob die gewerbliche Anwendung einer Erfindung erlaubt ist oder nicht, ist für die Beurteilung nach § 5 PatG unerheblich (vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl. 2006, § 5 Rn. 5; Busse, PatG 6. Aufl. 2003, § 5 Rn. 16). Darüber hinaus könnte einerseits eine Herstellung im Inland auch für den Export in Länder erfolgen, in denen die von der Einsprechenden genannte EU-Norm nicht gilt. Andererseits schließt die Lehre des Patents Maßnahmen nicht aus, die die Einhaltung der EU-Normen gewährleisten. Die Einsprechende hat den Einwand der mangelnden gewerblichen Anwendbarkeit in der mündlichen Verhandlung zu Recht nicht mehr aufgegriffen.

3.3. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist neu gegenüber der Druckschrift D1, da aus der D1 (siehe Fig. 1 mit zugehöriger Beschreibung) lediglich ein Hochfrequenz-Chirurgiegerät mit einem einzigen Ausgang 13a, b bekannt ist und daher auch keine Auswahleinrichtung zur Zuordnung von Aktivierungsgliedern zu mehreren Ausgängen gemäß den Merkmalen in den Merkmalsgruppen M5 und M6 vorhanden ist. Als nachveröffentlichte Druckschrift ist die D1 bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unbeachtlich.

Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist, wie sich aus den nachfolgenden Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit ergibt, auch gegenüber den übrigen im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu, da keine der entgegengehaltenen Druckschriften ein Hochfrequenz-Chirurgiegerät mit sämtlichen, im Patentanspruch 1 aufgeführten Merkmalen offenbart. Das beanspruchte Hochfrequenz-Chirurgiegerät wird dem Fachmann durch den genannten Stand der Technik auch nicht nahe gelegt.

Aus der Druckschrift D2 (siehe insbesondere die Fig. 1 und 2 mit zugehöriger Beschreibung) ist ein Hochfrequenz-Chirurgiegerät mit mehreren Ausgängen (siehe Instrumente 12, 13 und 14) und einer Umschaltvorrichtung (Schalttasten 11) für verschiedene Betriebsarten (siehe Anspruch 1) gemäß den Merkmalen der Merkmalsgruppen M1 bis M3 bekannt. Das Instrument weist jedoch nur ein Aktivierungsglied (Fußschalter 43) auf, welches für das Ein- und Ausschalten des durch die Betriebsartenwahltasten 15, 16 und 17 ausgewählten Instruments vorgesehen ist (siehe Spalte 6, Zeilen 52 bis 66). Bei der Auswahl eines Instrumente durch diese Betriebsartenwahltasten werden die weiteren Instrumente bzw. Ausgänge automatisch blockiert (siehe Spalte 7, Zeile 66 bis Spalte 8, Zeile 8). Die Merkmale in den Merkmalsgruppen M4 bis M6 sind somit aus der Druckschrift D2 nicht bekannt.

Aus der Druckschrift D5 (siehe insbesondere die Fig. 3 mit zugehöriger Beschreibung) ist ein Hochfrequenz-Chirurgiegerät mit mehreren Kanälen I bis IV und entsprechenden Ausgängen 70, 70a, 70b, 70c, einer Umschaltvorrichtung (Stromartwähler 30, 30a, 30b, Leistungsregler 40, 40a, 40b) für verschiedene Betriebsarten (siehe Anspruch 1) und vier Aktivierungsgliedern (Fußschalter 65, 65a, 65b, 65c) gemäß den Merkmalen der Merkmalsgruppen M1 bis M4 bekannt. Da die Fußschalter 65, 65a, 65b, 65c fest den jeweiligen Kanälen I bis IV mit ihren Ausgängen 70, 70a, 70b, 70c zugeordnet sind, weist das Gerät keine Auswahleinrichtung gemäß den Merkmalen in den Merkmalsgruppen M5 und M6 auf. Mit dem Stufenschalter 111 können lediglich die für die Kanäle I bis III eingestellten Betriebsarten

und Betriebsspannungen auf den Kanal IV geschaltet werden (siehe Spalte 6, Zeile 65 bis Spalte 7, Zeile 10). Die von den Kanälen I bis III abgerufenen Einstellungen werden aber ausschließlich durch den Fußschalter 65c am Ausgang 70c von Kanal IV abgegeben. Bei Auswahl eines Kanals werden die anderen Kanäle automatisch blockiert (siehe Spalte 6, Zeile 16 bis 21).

Aus der Druckschrift D6 (siehe insbesondere die Fig. 1 mit zugehöriger Beschreibung) ist ein ein Hochfrequenzinstrument (electrocautery device 14) umfassendes Chirurgiegerät 10 mit mehreren Ausgängen (output channels 46, 48, 50, 52), einer Umschaltvorrichtung (adapter 92) für verschiedene Betriebsarten (siehe Seite 4, Zeilen 3 bis 12 und Seite 5, letzter Absatz) und einem Aktivierungsglied (input device 20) gemäß den Merkmalen der Merkmalsgruppen M1 bis M3 bekannt. Da das Gerät ausdrücklich nur ein Aktivierungsglied aufweist (siehe auch Seite 1, letzter Absatz), sind die Merkmale in den Merkmalsgruppen M4 bis M6 aus der Druckschrift D6 nicht bekannt. Durch das Interface 40 wird ein Eingangskanal (input channel 42) mit dem einen Aktivierungsglied 20 zu einem der Ausgänge 46, 48, 50, 52 durchgeschaltet (siehe Seite 8, Absatz 3). Lediglich diese Umschaltung kann durch verschiedene Eingabegeräte ausgelöst werden, nämlich eine Sprach-eingabe 70, eine CPU 72 oder einen Schalter 66 in dem Aktivierungsglied 20.

Die verbleibenden, im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen vom Streitpatentgegenstand - wie der Senat im Einzelnen geprüft hat - weiter ab und beinhalten auch keine Hinweise zur Ausgestaltung einer Auswahleinrichtung für Aktivierungsglieder. Sie haben in der mündlichen Verhandlung im Übrigen keine Rolle gespielt.

Da somit aus keiner der Druckschriften die Merkmale der Merkmalsgruppen M5 und M6 bekannt sind und für den Fachmann auch keine Hinweise auf die Ausgestaltung einer Auswahleinrichtung zur Zuordnung von Aktivierungsgliedern zu Ausgängen entnehmbar sind, wird der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auch nicht durch eine Zusammenschau dieser Druckschriften nahe gelegt.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist nach alledem patentfähig.

Die Unteransprüche und die weiteren Unterlagen haben Bestand, da gegen sie ebenfalls keine Einspruchsgründe vorliegen.

Dr. Häußler

Baumgärtner

Dr. Morawek

Bernhart

Pü