

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
29. Oktober 2002

4 Ni 2/02 verb.
4 Ni 17/02

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das Patent DD 234 609

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schwendy, der Richter Dipl.-Ing. Klosterhuber, Dipl.-Phys. Dr. Kraus, Müllner und Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

für Recht erkannt:

Das Patent DD 234 609 wird für nichtig erklärt.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 12. Februar 1985 beim ehemaligen Amt für Patent- und Erfindungswesen der DDR angemeldeten nachträglich in ein Ausschließungspatent umgewandeltes Wirtschaftspatents 234 609 (Streitpatent), das eine Abschlussplatte für eine mehrteilige Endoprothese des Nucleus pulposus betrifft und ursprünglich 4 Patentansprüche enthielt. Auf Grund des Prüfungsbescheids vom 20. Oktober 1987 wurde das Streitpatent mit zwei Patentansprüchen veröffentlicht, die folgenden Wortlaut haben:

"1. Abschlussplatte für eine mehrteilige Endoprothese des Nucleus pulposus, bestehend aus einem rotationssymmetrischen konkaven Mittelteil mit planem, an den Rändern gekröpften Führungsrand und einer Verzahnung, dadurch gekennzeichnet, dass der Führungsrand mit gegenüberliegenden flächenförmigen Verbreiterungen versehen ist.

2. Abschlussplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Führungsrand eine Ringnut eingearbeitet ist."

Die Klägerin zu 1) stützt ihre gegen das Streitpatent gerichtete Nichtigkeitsklage auf mangelnde erfinderische Tätigkeit und beruft sich hierzu auf folgende Druckschriften:

1. DD 248 018 A3 (N3)
2. DE 28 04 936 A1 (N6)
3. CH 624 573 A5 (N6a)
4. DE 2 263 842 A1 (N8)
5. Brockhaus Enzyklopädie 1970, 10. Band, Seite 695 (N9)
6. Deutsches Wörterbuch, Gerhard Wahrig, Bertelsmann Lexikon Verlag Seite 789 (N10)

7. Auszug aus der internationalen Patentklassifikation, 7. Ausgabe, DPMA 2001 (N11)
8. Internet-Auskunft, Wissen.de "Kröpfung" (N12)
9. Internet-Prospekt der Firma Fritz Schiess AG, 19.11.00 (N13)

Desweiteren beruft sie sich auf eine unzulässige Erweiterung des Anspruchs 2.

Die Klägerin zu 2) stützt ihre gegen das Streitpatent im Umfang des Anspruchs 1 gerichtete Teilnichtigkeitsklage auf mangelnde erfinderische Tätigkeit und unzulässige Erweiterung. Hierzu beruft sie sich auf folgende Druckschriften:

1. DE 30 23 353 A1 (K5)
2. Z. Orthop.125 (1987), Seite 1 bis 6 (K6)
3. Z. Klin. Med. 43 (1988) Heft 20, Seiten 1785 bis 1789 K7)

Im übrigen macht sie offenkundige Vorbenutzung geltend und bietet Zeugenbeweis an.

Die Klägerin zu 1) beantragt,

das Patent DD 234 609 für nichtig zu erklären.

Die Klägerin zu 2) beantragt,

das Patent DD 234 609 im Umfang des Patentanspruchs 1 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt den klägerischen Ausführungen in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent für bestandsfähig. Insbesondere vertritt sie die Auffassung, dass der in § 22 Abs 1 PatG iVm § 21 Abs 1 Nr 4 PatG genannte Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung gemäß § 5 S.1 ErstrG für DDR-Patente nicht gelte.

Entscheidungsgründe

Die Klagen mit denen die in § 22 Abs 1 iVm § 21 Abs 1 Nr 1 und Nr 4 PatG vorgesehenen Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der unzulässigen Erweiterung geltend gemacht werden, sind begründet.

Der Senat ist zu der Überzeugung gelangt, dass der Gegenstand des Streitpatent in beiden Ansprüchen in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart und damit unzulässig erweitert ist.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Nichtigkeitsgrund des § 22 Abs 1 iVm § 21 Abs 1 Nr 4 auch für DDR-Patente anwendbar, und zwar unbeschadet der Tatsache, dass das Patentrecht der DDR den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung nicht kannte.

Gemäß § ErstrG gilt für DDR-Patente das vor dem Beitritt geltende Recht der DDR nur noch weiter, soweit es sich um die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit und die Schutzdauer handelt. Die Vorschrift des § 21 PatG und insbesondere die dort aufgezählten Widerrufsgründe gehören nicht zu den Schutzvoraussetzungen.

1. Das Streitpatent betrifft eine Abschlussplatte für eine mehrteilige Endoprothese des Nucleus pulposus. Dabei geht es in der Beschreibung von im Stand der Technik bekannten ein- oder mehrteiligen Endoprothesen verschiedenster Form aus, die für den Ersatz von degenerierten oder zerstörten Bandscheiben verwendet werden (US PS 4 309 777, DE 2 263 842 A1, SU PS 895 433, CH 625 537, CH 640 131).

Als nachteilig habe sich bei diesen Lagerpfannen für Bandscheibenendoprothesen erwiesen, dass sie vielfach in die Spongiosa der Wirbelkörper eingearbeitet

werden müssten, was mit z.T. langwierigen Manipulationen am Patienten verbunden sei. Weiter sei nicht wünschenswert, dass die im Verhältnis zur Spongiosa relativ harte Außenschicht des Wirbelkörpers zerstört werde. Durch die Manipulationen am Wirbelkörper und durch eine ungleichmäßige Druckverteilung bestehe außerdem die Gefahr einer mechanischen Zerstörung der Wirbelkörper.

2. Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgabe, eine Abschlussplatte für eine mehrteilige Bandscheibenendoprothese zu schaffen, die in ihrem technischen Aufbau und in ihrer operationstechnischen Anwendung einfach und ohne aufwendige Bearbeitung der benachbarten Wirbelkörper einsetzbar sei und die eine mechanische Zerstörung der angrenzenden Wirbel ausschließe.
3. Patentanspruch 1 beschreibt dementsprechend eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen:

Abschlussplatte für eine mehrteilige Endoprothese des Nucleus pulposus

a1. – bestehend aus einem Mittelteil,

a1.1 – das Mittelteil ist konkav,

a1.2 – das Mittelteil ist rotationssymmetrisch

a1.3 – das Mittelteil weist eine Verzahnung auf,

a1.4 – das Mittelteil weist einen Führungsrand auf,

a1.4.1 – der Führungsrand ist plan.

a1.4.2 – der Führungsrand ist an den Rändern gekröpft,

a1.4.3 – der Führungsrand ist mit Verbreiterungen vorgesehen,

a1.4.3.1 – die Verbreiterungen sind gegenüberliegend,

a1.4.3.2 – die Verbreiterungen sind flächenförmig

4. Die Patentansprüche 1 und 2 sind nicht zulässig, weil deren Gegenstände über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgehen, in der sie ursprünglich beim Amt für Erfindungs- und Patentwesen der DDR eingereicht worden sind.

a) Patentanspruch 1

Es ist bereits fraglich, ob nicht schon die Änderung im Oberbegriff des Anspruchs 1 des Streitpatents auf (eine) "Abschlussplatte" gegenüber dem ursprünglichen Wortlaut des Patentanspruchs 1 und der ursprünglichen Beschreibung, wonach die Erfindung "Abschlussplatten" betraf, eine unzulässige Änderung (Erweiterung) darstellt.

Der Durchschnittsfachmann, das ist hier ein mit der Herstellung von Implantaten insbesondere bezüglich der menschlichen Wirbelkörper befaßter Orthopädietechniker, der bezüglich medizinischer Probleme mit einem Arzt zusammenarbeitet, entnimmt den ursprünglichen Unterlagen (A1-Schrift), dass Abschlussplatten für eine mehrteilige Endoprothese des Nucleus pulposus (Titel, Oberbegriff des Anspruchs 1, Beschreibung, Aufgabenstellung) geschaffen werden sollen. Nach seinem Fachwissen sind das bei einer mehrteiligen derartigen Prothese zwei Abschlussplatten, eine obere und eine untere, die im vorliegenden Fall auch die selbe Ausgestaltung haben. Denn nach dem Kapitel "Darlegung des Wesens der Erfindung" im 1. Absatz soll erreicht werden, dass die "Abschlussplatten (für die mehrteilige Bandscheibenendoprothese) in ihrem technischen Aufbau und ihrer operationstechnischen Anwendung einfach" und "ohne aufwendige Bearbeitung der benachbarten Wirbelkörper einsetzbar sind" und "eine mechanische der angrenzenden Wirbel ausschließen". Weiter ist dann in diesem Kapitel im 3. Absatz ausgeführt, dass die erfindungsgemäße Lösung den Vorteil bietet, dass fast "gesamte zur Verfügung stehende Fläche der benachbarten Wirbelkörpergrund- und -deckplatte zur Aufnahme der zu übertragenden Kräfte ausgenutzt wird" und ein "Eindrücken oder Einarbeiten der Abschlussplatten in dem Wirbelkörper verhindert wird".

Daneben ist unter dem Kapitel "Ziel der Erfindung" dargelegt, dass eine möglichst "vollwertige Prothese" geschaffen werden soll, die neben der physiologischen Beweglichkeit eine Distanzhaltung bzw. -wiederherstellung in dem betroffenen Wirbelsäulenabschnitt sichert. Zu einer "vollwertigen Prothese" gehören aber zwei Abschlussplatten.

Somit entnimmt der Durchschnittsfachmann aus dem gegebenen, geschilderten sachlichen Zusammenhang, dass bei der erfindungsgemäßen mehrteiligen Prothese zwei Abschlussplatten zur Anwendung kommen und zwar zwei gleich ausgebildete, da von einer etwaigen anderen Ausgestaltung einer der Abschlussplatten nirgends die Rede ist.

Es ist zwar in Zeile 2 des ursprünglichen Patentanspruchs 1 und den in den Oberbegriffen der Unteransprüche von einer Abschlussplatte die Rede, was aber unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen in bezug auf die übrigen Unterlagen nur dahingehend interpretiert werden kann, dass – weil beide Anschlussplatten gleich ausgestaltet sind – lediglich noch die eine der beiden beschrieben zu werden brauchte. Im einzelnen mag das aber dahinstehen, denn der Senat hält die weiteren Einwände der unzulässigen Erweiterung für zweifelsfrei gegeben, wie nachfolgend ausgeführt ist.

So hatte es im ursprünglichen Anspruch 1 im Hinblick auf den "rotationssymmetrischen konkaven Mittelteil" geheißen "... rotationssymmetrische Abschlussplatte mit konkavem Mittelteil (1), planem Führungsrand (2) ...". Sinngemäß das selbe steht auch im Kapitel "Darlegung des Wesens der Erfindung" im 1. Absatz. Das kann nur so verstanden werden, dass die Abschlussplatten ein konkaves Mittelteil und einen planen Führungsrand aufweisen und insgesamt, also einschließlich Führungsrand, rotationssymmetrisch ausgestaltet sind. Auch die Formulierung im Kapitel "Ausführungsbeispiel 1" im 1. Absatz "rotationssymmetrisches Mittelteil mit ringförmigem planem Führungsrand" läßt keine andere Auslegung zu, da auch die Bezeichnung "ringförmig" für den Führungsrand nur im Sinne von "rotationssymmetrisch" verstanden werden kann. Im übrigen zeigen auch die Figuren in eindeutiger Weise die Rotationssymmetrie von konkavem Mittelteil und Führungsrand.

Demgegenüber ist Patentanspruch 1 der B1 Schrift von einem "rotationssymmetrischen konkaven Mittelteil mit planem, an den Rändern gekröpften Führungsrand" die Rede. Das bedeutet, dass nunmehr lediglich der konkave Mittelteil rotationssymmetrisch sein soll, der Führungsrand nur noch plan sein muß, aber nicht mehr

rotationssymmetrisch. Dies ist jedoch an keiner Stelle der ursprünglichen Unterlagen – wie vorstehend ausgeführt – offenbart.

Weiterhin betraf der ursprüngliche Anspruch 1 "eine schon beschriebene mit einer Verzahnung versehene ... rotationssymmetrische Abschlussplatte mit konkavem Mittelteil (und) planem Führungsrand". Im Kapitel "Ausführungsbeispiel 1" steht dazu erläuternd in Zeile 2 "...Führungsrand 2, der am gekröpften Außenrand mit einer Verzahnung 3 versehen ist". Die Figuren unterstreichen genau diesen Sachverhalt, wonach die Verzahnung am Führungsrand und zwar an dessen gekröpften Außenrand (siehe Pos. 3) eingebracht ist.

Im gelten Anspruch 1 der B1 Patentschrift ist dagegen die Lage der Verzahnung nicht mehr exakt festgelegt, schon gar nicht auf den Führungsrand beschränkt, sie kann nach dessen Wortlaut irgendwo an der Abschlussplatte z.B. auch an den neu vorgeschlagenen seitlichen Verbreiterungen (4) liegen.

Denn im neuen Anspruch 1 ist das diesbezügliche Merkmal "und einer Verzahnung" in keinem direkten Bezug zu den übrigen Merkmalen mehr gestellt. Eine beliebige Lage der Verzahnung ist aber an keiner Stelle der ursprünglichen Unterlagen offenbart.

Ob die des weiteren noch vorgenommene Änderung bezüglich der Lage der flächenförmigen Verbreiterungen von ursprünglich "lateral" in nunmehr "gegenüberliegend" als unzulässig zu werten ist, mag dahinstehen, da einerseits hier die Beklagte einen Begriffsaustausch angeboten hat aber andererseits diese Änderung allein nicht die Zulässigkeit des Anspruchs 1 begründet hätte.

b) Patentanspruch 2

Der Gegenstand des Anspruchs 2 betrifft über die Rückbeziehung auf Anspruch 1 eine Abschlussplatte, in deren Führungsrand eine Ringnut eingearbeitet ist.

An keiner Stelle in den ursprünglichen Unterlagen ist jedoch eine Ausführungsform beschrieben, dargestellt oder in sonstiger Weise entnehmbar, die eine Abschlussplatte mit einem (am Rande gekröpften) Führungsrand aufweist, bei der zusätzlich

im Führungsrand eine Ringnut eingearbeitet ist. Eine solche Führungsnut ist gemäß dem ursprünglichen Anspruch 4, dem "Ausführungsbeispiel 2", sowie der Figur mit Schnitt CC lediglich in eine sogenannte Kompaktabschlussplatte (6) eingearbeitet.

Da aber eine Kompaktabschlussplatte weder im Anspruch 1 noch im Anspruch 2 enthalten ist, stellt der Gegenstand des Anspruchs 2 eine unzulässige Erweiterung dar.

Die von der Beklagten vorgeschlagene Änderung im Anspruch 2 dahingehend, dass im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 2 "im" durch "am" ersetzt wird, ändert nichts am Vorliegen einer unzulässigen Erweiterung, wie ohne weiteres ersichtlich, da weder am noch im Führungsrand eine Ausbildung nach Anspruch 2 offenbart war.

Da auch die von der Beklagten angebotenen Änderungen der Patentansprüche zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung geführt hätten, sah der Senat keine Veranlassung auf einen entsprechenden Hilfsantrag der Beklagten hinzuwirken.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO, der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Dr. Schwendy Klosterhuber Dr. Kraus Müllner Dr. Maksymiw

Pr