



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 48/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. März 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 38 05 709

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. März 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt, des Richters Dipl.-Ing. Klosterhuber, der Richterin Dr. Franz sowie des Richters Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluß der Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. April 2001 aufgehoben.

Das Patent 38 05 709 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 5, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 27. März 2003,
Beschreibung Sp 1 bis 5, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 27. März 2003,
1 Blatt Zeichnung, gemäß Patentschrift 38 05 709.

Gründe

I

Auf die am 24. Februar 1988 angemeldete und am 7. September 1989 offengelegte Patentanmeldung ist das nachgesuchte Patent unter der Bezeichnung "Supraubischer Spülwasserablauf" erteilt worden; die Veröffentlichung der Erteilung ist am 29. Februar 1996 erfolgt.

Gegen das Patent ist ein Einspruch erhoben worden.

Als Stand der Technik hat die Einsprechende folgende Entgegenhaltungen genannt:

E1 Katalogseite GYN 42 der Karl Storz GmbH & Co
mit dem Druckvermerk 9-85

- E2 Katalogseite LAP 3 der Karl Storz GmbH & Co mit dem Druckvermerk 1281
- E3 Katalogseite RSE 1A der Karl Storz GmbH & Co
- E4 Lehrbuch von Prof. Dr.Dr. E. Matouschek "Urologisch-endoskopische Operationen", Verlag Schattauer 1987, insbesondere Seiten 10, 12 und 13,
- E5 Lehrbuch von G. Buess et al. "Endoskopische Techniken", Deutscher Ärzte-Verlag 1984, insbesondere Seite 108,
- E6 Lehrbuch von Dr. G. Berci, "Endoscope and endoscopy" Appleton-Century-Crofts 1976,insbesondere Seite 533
- E7 Katalogseite 311 des Katalogs von 1972 der Firma Storz Instrument Company.

Außerdem macht die Einsprechende offenkundige Vorbenutzung der Geräte 28120 A, 26172 CTR und 26020 ATR geltend, die auf den vorstehend genannten Katalogseiten abgebildet sind.

Schließlich weist die Einsprechende noch auf die im Verfahren vor der Erteilung genannten Druckschriften hin:

- E8 DE 35 40 326 A1
- E9 DE 26 17 556 A1
- E10 REUTER, H.J.: Ein neuer suprapubischer Trokar zur kontinuierlichen Irrigation bei der transurethralen Elektroresektion der Prostata (TURP). In.: Urologe B, Jg.26, (1986), S. 189 - 192.

Die Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent mit Beschluß vom 27. April 2001 widerrufen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Sie verteidigt das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen, Beschreibung Spalten 1 bis 5, Patentansprüche 1 bis 5 und der erteilten Figur.

Die geltenden Patentansprüche 1 bis 5 lauten:

- "1. Suprapubischer Spülwasserablauf mit einem Schaft (11) für die Ableitung des von einem transurethral verlegten Resektionsinstrument zugeführten Spülwassers aus der Blase, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
 - a) im Bereich des proximalen Endes des im wesentlichen lotrecht angeordneten Schaftes (11) ist ein Gefäß (15) angeordnet, das einen größeren Durchmesser als der Schaft (11) hat,
 - b) das Gefäß (15) ist nach oben mit einer Luftöffnung (16) zur Atmosphäre hin offen,
 - c) das Gefäß (15) weist unterhalb der Luftöffnung (16) eine seitliche Überlauföffnung (17) auf, an die ein Ablaufschlauch (18) angeschlossen ist.
2. Ablauf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Schaft (11) mit verstellbarem Höhenabstand der Überlauföffnung (17) gegenüber der Blase (1) ausgebildet ist.

3. Ablauf nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß am Schaft (11) eine längsverschiebbar feststellbare, zur Auflage auf der Bauchhaut (4) bestimmte Halterungsscheibe (14) vorgesehen ist.
4. Ablauf nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Gefäß (15) aus transparentem Material besteht.
5. Ablauf nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß am Gefäß (15) eine Photometereinrichtung vorgesehen ist."

Dem Gegenstand des Patents liegt die Aufgabe zugrunde, einen Ablauf der im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Art zu schaffen, der die Drucküberwachung vereinfacht (Beschreibung Sp 2, Z 18 - 20, überreicht in der mündlichen Verhandlung).

Die Patentinhaberin führt zur Begründung ihrer Beschwerde aus, keine der im Verfahren befindlichen Entgegnungen gebe Anregungen für einen suprapubischen Spülwasserablauf, bei dem im Bereich des proximalen Endes des Schaftes ein zur Atmosphäre hin offenes Gefäß mit seitlicher Überlauföffnung angeordnet sei.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen (Beschreibung Sp 1 bis 5, 5 Ansprüche) sowie mit einem Blatt Zeichnung gemäß der Patentschrift beschränkt aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 24. Januar 2002 ihren Einspruch zurückgenommen.

II

Über die Beschwerde war zu entscheiden, da das Verfahren von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt wird, wenn der Einspruch, wie im vorliegenden Fall, zurückgenommen wird (PatG §61 Abs 1 S 2).

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin ist begründet, denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist patentfähig und die geltenden Unterlagen erfüllen auch die übrigen gesetzlichen Erfordernisse.

Die Patentansprüche sind formal zulässig.

Anspruch 1 findet seine Stütze in den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 4 sowie in der Beschreibung (Offenlegungsschrift, Sp 4, Z 8 bis 14) bezüglich der zur Atmosphäre hin offenen Luftöffnung. In den erteilten Unterlagen ist Anspruch 1 ebenfalls durch die erteilten Ansprüche 1 und 4 und bezüglich der zur Atmosphäre offenen Luftöffnung in der erteilten Beschreibung Spalte 4, Zeilen 16 bis 22 offenbart.

Die Unteransprüche 2 bis 5 entsprechen den ursprünglichen und den erteilten Ansprüchen 2, 3, 5 und 6 in dieser Reihenfolge.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu, denn ein suprapubischer Spülwasserablauf mit sämtlichen in diesem Patentanspruch angegebenen Merkmalen ist in keiner der zum Stand der Technik vorgelegten Entgegenhaltungen beschrieben, wie im einzelnen aus den nachfolgenden Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit folgt.

Der suprapubische Spülwasserablauf nach dem Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus der Druckschrift E10 ist, wie auch die Patentinhaberin in der Beschreibungseinleitung Spalte 1, Zeile 57 bis 62 ausführt, ein suprapubischer Spülwasserablauf bekannt, dort als suprapubischer Trokar bezeichnet (vgl zB Titel), der wie in Abbildung 3 dargestellt ist, einen Schaft aufweist, in dem ein Kanal (a) zum Abfluß des Spülwassers aus der prall gefüllten Blase und einen seitlich aus dem Schaft austretenden Kanal (b) hat, an dem mittels eines Steigrohrs oder eines Manometers (Beschreibung S 191 re Sp, Abs Diskussion, Z 13 bis 17) der statische Druck gemessen wird. In Abbildung 5 ist der Einsatz des Spülwasserablaufs in einer Blase dargestellt.

Hiervon unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 zum einen dadurch, daß im Bereich des proximalen Endes des Schaftes (an dem der Kanal (a) austritt) ein Gefäß mit einer zur Atmosphäre nach oben offenen Luftöffnung angeordnet ist, das einen größeren Durchmesser als der Schaft hat und zum anderen dadurch, daß an dem Gefäß unterhalb der Luftöffnung eine seitliche Überlauföffnung vorgesehen ist, an die ein Ablaufschlauch angeschlossen ist.

Für eine solche unterschiedliche Ausgestaltung finden sich in E10 keine Anregungen, da nichts ersichtlich ist, was den Fachmann, das ist hier der mit Endoskopiegeräten im allgemeinen und Resektionsgeräten im besonderen befaßte Medizingerätetechniker, der gegebenenfalls mit einem Arzt zusammenarbeitet, veranlassen könnte, anstatt des im E10 vorgesehenen seitlichen Druckmesseranschlusses eine Überlauföffnung (also Ablauföffnung) anzubringen und gleichzeitig den Ablauf-Kanal (a) am proximalen Ende zu einem Gefäß zu erweitern, an dem die Einstellung der Druckverhältnisse erfolgt. Denn die Höhe des Wasserspiegels in dem Gefäß über der Blase bestimmt beim Gegenstand des Anspruchs 1 im Anwendungsfall den Druck in der Blase, so daß bei gleichbleibendem Wasserspiegel in dem Gefäß auch der Druck stets konstant gehalten wird (Beschreibung Sp 2, Z 44 bis 46).

Anregungen für die Ausgestaltung eines suprapubischen Spülwasserablaufs mit einem Gefäß und einem seitlichen Überlauf, wie im Anspruch 1 angegeben, gehen auch aus keiner der weiteren noch im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen aus.

Soweit bezüglich der Druckschriften E1 bis E3 und E7 die Veröffentlichung strittig war, ist darauf hinzuweisen, daß das im einzelnen dahinstehen kann, da diese Schriften nicht die Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 in Frage zu stellen vermögen.

So ist in der Druckschrift E1 ein Mini-Operations-Set zur endoskopischen, intraabdominellen Schlingenunterbindung, Ligatur und Naht dargestellt, wobei unter der Bezeichnung 26172 CTR ein Trokar mit kegeliger Spitze mit Kolbenventil und elliptischem Anschliff und unter 26020 ATR ein Trokar mit kegeliger Spitze für Appendix-Extraktor oder Laparoskop abgebildet sind. Der genaue Innenaufbau ist diesen Abbildungen nicht zu entnehmen. Beide Trokare zeigen jedenfalls keinen suprapubischen Spülwasserablauf mit Gefäß und seitlichem Überlauf, die zugehörige Beschreibung ist äußerst knapp und erschöpft sich im wesentlichen in der Darstellung der Verwendung der abgebildeten Trokare: der eine ist für endoskopische Schlingenunterbindung vorgesehen und weist ein Kolbenventil auf, der andere ist für Appendix-Extraktionen bzw. für ein Laparoskop vorgesehen. Es gehen weder von dieser knappen Beschreibung noch von der Abbildung her für den Fachmann Anregungen in Richtung auf den Gegenstand des Anspruchs 1 aus.

Das gilt gleichermaßen für die Entgegenhaltung E2, da hier im wesentlichen die gleichen Geräte abgebildet sind und auch für E3, die Extraktoren zeigt ohne irgendeinen erkennbaren Bezug zum Gegenstand des Anspruchs 1.

Die Druckschrift E4 zeigt ein endoskopisches Instrumentarium, wobei zum einen ein Elektroresektoskop (S 10, Abbildung 10, S 12, Abbildung 12) beschrieben ist, bei dem (vgl Abbildung 12 b, c) Zu- und Ablauf über dieses Gerät selbst erfolgen und somit auch kein Gefäß mit Überlauf im Sinne des Gegenstands des Anspruchs 1 vorgesehen ist, wie den genannten Abbildungen zu entnehmen ist.

Zum anderen ist in Kapitel 1.7.2 (vgl Abbildung 13 und die zugehörige Beschreibung), ein Gerät beschrieben, wie es auch in E10 dargestellt ist, so daß auch von dieser Entgegenhaltung keine Anregungen in Hinblick auf den Gegenstand des Anspruchs 1 ausgehen kann, aus den Gründen wie sie vorstehend zu Entgegenhaltung E10 bereits dargelegt sind.

Die Entgegenhaltung E5 befaßt sich mit einer Zusammenstellung der wichtigsten in den vergangenen Jahren entwickelten Instrumente für die endoskopische Intra-abdominalchirurgie (Abb 28), die keinen suprapubischen Spülwasserablauf zeigt, wie den unter Punkt 1. bis 13. aufgeführten Instrumenten ohne weiteres zu entnehmen ist.

Für E6 und E7 gilt das gleiche, hier sind Endoskope dargestellt für verschiedenste Anwendungen aber ebenfalls keine suprapubischen Spülwasserabläufe, so daß der Fachmann hieraus ebenfalls keine Anregung im Hinblick auf den Gegenstand des Anspruchs 1 erhalten kann.

Die Druckschrift E8 betrifft eine Blasenpülvorrichtung zur transurethralen Resektion mittels eines Resektoskops (Patentanspruch 1) bei dem am Zuführkanal (3 in Fig 1) die Spüleinrichtung (Irrigator 4 in Fig 1) und am Abführkanal (6 in Fig 1) eine Saugleinrichtung angeschlossen ist. Zur Blaseninnendruckmessung ist ein separater Meßkanal (13 in Fig 1) und als Saugleinrichtung eine an den Abführkanal unmittelbar angeschlossene Pumpe (9 in Fig 1) vorgesehen, wobei der Saugunterdruck der Pumpe in Abhängigkeit vom gemessenen Blaseninnendruck geregelt wird (kennzeichnender Teil von Patentanspruch 1). Von einer derartigen, moto-

risch betriebenen Blasenspülvorrichtung kann, wie ohne weiteres ersichtlich ist, keine Anregungen ausgehen an einem Spülwasserablauf statt der Pumpenanordnung ein Gefäß mit Überlauföffnung vorzusehen.

Die Druckschrift E9 liegt weiter ab, sie betrifft ein Resektoskop mit elektrisch aufheizbarer Schneidelektrodenbaugruppe, wobei ein jeweils mit einem Hahn versehener Einlaß (Fig 1, Position 8) und ein Auslaß (Fig 1, Position 9) für Spülflüssigkeit vorgesehen ist (Beschreibung S 7 (Maschinennumerierung), Mitte). Ein separater, also vom Resektoskop getrennter, suprapubischer Spülwasserablauf ist hier nicht vorgesehen, so daß auch vom Gegenstand von E9 keine Anregungen ausgehen können.

Was den Einwand der offenkundigen Vorbenutzung betrifft, wonach die Instrumente 28120 A, 26172 CTR1 und 26020 ATR, wie sie auf den eingereichten Katalogseiten E1(26172 CTR), E1, E2(26020 ATR) und E7 (28120 A) abgebildet sind, vorbenutzt worden sein sollen, so ist festzuhalten, daß auch diese Vorbenutzungshandlungen, die Offenkundigkeit als gegeben unterstellt, die Patentfähigkeit nicht in Frage zu stellen vermögen. Denn, wie vorstehend ausgeführt, vermögen die in den Druckschriften E1, E2 und E7 dargestellten und beschriebenen Geräte den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahezulegen, so daß dies auch nicht die Geräte als solche vermögen.

Die Unteransprüche haben ebenfalls Bestand, da sich ihre Gegenstände auf vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegenstands des Anspruchs 1 beziehen.

Dr. Winterfeldt

Klosterhuber

Dr. Franz

Dr. Maksymiw

Be