



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 306/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
24. Juni 2003  
Beyer  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juni 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. Strößner

beschlossen:

Nach Prüfung des Einspruchs wird das Patent 199 21 551 widerrufen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Auf die am 11. Mai 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte und am 7. Dezember 2000 offengelegte Patentanmeldung ist das nachgesuchte Patent unter der Bezeichnung „Schraube zur Anbringung eines Implantats zur Wirbelsäulenstabilisierung und Verlängerungsstab zum Positionieren und Eindrehen der Schraube“ erteilt worden; die Veröffentlichung der Erteilung ist am 7. Februar 2002 erfolgt.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden.

Dem Einspruchsverfahren liegen der erteilte Anspruch 1 und die erteilten, nebengeordneten Patentansprüche 9 und 12 zugrunde:

"1. Schraube zur Anbringung eines Implantats für die Wirbelsäulenstabilisierung mit einem Gewindeabschnitt zum Eindrehen in einen Wirbelkörper (11) und einem Schraubenkopf, in welchem eine Gewindebohrung angeordnet ist, wobei der Schraubenkopf (3) kugel-

förmig ist und einen verzahnten Bereich aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Oberflächenbereich des Schraubenkopfes um die Gewindebohrungsöffnung ebenfalls kugelig gewölbt ist und mit einer Verzahnung (9) versehen ist.

9. Verlängerungsstab zum Positionieren und Eindrehen einer Schraube zur Anbringung eines Implantats für die Wirbelsäulenstabilisierung, nach einem der vorhergehenden Ansprüche, welcher derart ausgestaltet ist, dass er sich am Kopf einer Schraube durch eine Schwenkbewegung verankern lässt.

12. Verlängerungsstab zum Positionieren und Eindrehen einer Schraube zur Anbringung eines Implantats für die Wirbelsäulenstabilisierung, nach einem der vorhergehenden Ansprüche, welcher ein Klinkenorgan (24, 32) aufweist, das in eine Ausnehmung (14) einrastbar ist, die am Kopf (3) einer Schraube vorgesehen ist."

Dem Gegenstand des Patents liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schraube der einleitend bezeichneten Art und einen Verlängerungsstab bereitzustellen, so dass insbesondere ein tieferes Einschrauben der Schraube in einen Wirbelkörper und eine günstigere Positionierung des an der Schraube befestigten Implantats möglich wird (Sp. 1, Z. 40-45 der Patentschrift).

Zur Begründung des Einspruchs verweist der Einsprechende unter anderem auf folgende Druckschriften:

(D1) EP 0 641 548 B1 = DE 694 06 869 T2

(D2) EP 0 891 747 A2

(D3) EP 0 679 369 B1 = DE 695 10 854 T2

Die als (D3) genannten Druckschriften sind nachveröffentlicht, es existiert aber die zugehörige vorveröffentlichte Offenlegungsschrift EP 0 679 369 A1, die im Folgenden stets als (D3) zitiert wird. Für die Druckschrift (D1) wird stets auf die DE 694 06 869 T2 Bezug genommen.

Zur Begründung des Einspruchs im Hinblick auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 führt der Einsprechende aus, dass aus den Druckschriften (D1) und (D2) jeweils eine gattungsgemäße Schraube zur Anbringung eines Implantats bekannt sei. Bei diesen bekannten Schrauben sei zudem das zweite kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 verwirklicht, nach dem der Oberflächenbereich um die Gewindebohrung mit einer Verzahnung versehen sei. Im Hinblick auf das einzig in diesem Anspruch verbleibende Merkmal, wonach der Oberflächenbereich des Schraubenkopfes um die Gewindebohrungsöffnung ebenfalls kugelförmig gewölbt sei, stellt der Einsprechende weiter fest, dass durch diese Weiterbildung der gattungsgemäßen Schraube die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe nicht gelöst werde. Als Aufgabe komme allenfalls eine leichtere Herstellung der Schraube oder eine Erhöhung des Neigungswinkels zwischen der Längsachse der Gewindebohrung und der Längsachse der Schraube in Frage. Bei Zugrundelegung dieser Aufgabenstellung ergebe sich das verbleibende kennzeichnende Merkmal für den Fachmann ganz automatisch. Im übrigen sei aus der Druckschrift (D3) eine Pedikelschraube mit einem Kugelkopf und einem Gewinde, sowie einer in dem Kugelkopf angeordneten Stellschraube zur Befestigung einer Halterungsvorrichtung bekannt, bei der der Kugelkopf der Pedikelschraube im Bereich um diese Stellschraube, die dem streitpatentgemäßen Gewindebolzen vergleichbar sei, kugelig gewölbt sei. Demnach ergebe sich der Gegenstand des Anspruchs 1 aus einer Zusammenschau der Druckschriften (D1) und (D3) oder (D2) und (D3) in naheliegender Weise. Weiter seien Verlängerungsstäbe zum Positionieren und Eindrehen der Schrauben aus (D1) bekannt. Das Anbringen der Verlängerungsstäbe durch Schwenkbewegungen oder Rastbewegungen nach den Ansprüchen 9 und 12 könne deshalb eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Der Einsprechende macht weiter widerrechtliche Entnahme geltend. Zur Begründung legt er eine zwischen dem vermeintlichen Erfinder und ihm geschlossene Vereinbarung gemäß Anlage 11, eingegangen am 19. Februar 2003, über die Übertragung sämtlicher übertragbarer Rechte an der vermeintlichen Erfindung an den Einsprechenden und eine Reihe weiterer Unterlagen (Anlagen 5-10, eingegangen mit dem Einspruchsschriftsatz) vor.

Im Einspruchsschriftsatz legt der Einsprechende weiter unter Bezugnahme auf die oben genannten Anlagen dar, warum nach seiner Meinung eine widerrechtliche Entnahme vorliege.

Der Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen und den Kostenantrag zurückzuweisen.

Der Patentinhaber stellt den Antrag

den Einspruch zu verwerfen, dem Einsprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und das Patent aufrechtzuerhalten.

Der Patentinhaber hält den Einspruch für unzulässig, da derselbe Patentanwalt sowohl die Erfinderin und ursprüngliche Anmelderin des Streitpatents wie auch den Einsprechenden vertreten habe. Dies verstoße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die dem besonderen Schutz des Mandatsverhältnisses zwischen Anwalt und Mandant dienen und auch nach Beendigung des Mandats fortbeständen. Es liege demnach kein innerhalb der Einspruchsfrist zulässig eingelegter Einspruch vor. Weiter ergebe sich die Unzulässigkeit auch daraus, dass der Parteiverrat in seiner Wirkung einer Nichtangriffsabrede gleichkomme, die auch im Einspruchsverfahren zur Unzulässigkeit des Einspruchs führen müsse.

Zur Kostenerstattung trägt der Patentinhaber vor, dass ihm wegen der Insiderkenntnisse des den Einspruch einlegenden Patentanwalts, welcher zuvor bereits die ursprüngliche Anmelderin des Streitpatents vertreten habe, Mehrkosten entstanden seien.

Nach den Ausführungen des Patentinhabers liege die Aufgabe darin, die Handhabung der Pedikelschraube beim Einschrauben zu vereinfachen. Dies werde durch die vergrößerte Führungsfläche auf Grund des kugelig gewölbten Oberflächenbereichs um die Gewindebohrungsöffnung erreicht. Diese Lösung werde weder in (D1) noch in (D2) angeregt, da sich in diesen Schriften kein Hinweis finde, auf die dort realisierte Abflachung um die Gewindebohrungsöffnung zu verzichten. Weiter bestehe für den Fachmann keine Veranlassung, die Druckschrift (D3) zu berücksichtigen, da diese eine Pedikelschraube mit einem völlig anderen Aufbau zeige. Als Beleg hierfür führt er den Recherchenbericht des Europäischen Patentamts zu einer das Streitpatent als Priorität in Anspruch nehmenden, europäischen Patentanmeldung an, in dem die Druckschrift (D1) bzw. (D2) lediglich zum technologischen Hintergrund genannt werde und die Druckschrift (D3) nicht aufgeführt sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mündlicher Verhandlung in entsprechender Anwendung von PatG § 78 (vgl. BPatG Mitt. 2002, 417, 418 – Etikettierverfahren).

1. Der frist- und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulässig und führt auch zum Erfolg.

Der Einsprechende geht im Einspruchsschriftsatz ausführlich darauf ein, warum nach seiner Meinung die Gegenstände sämtlicher Patentansprüche auf keiner er-

finderischen Tätigkeit beruhen. Zur druckschriftlichen Belegung verweist er hierbei spezifiziert auf drei patentamtliche Veröffentlichungen. Diese den Einspruch im Hinblick auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit rechtfertigenden Tatsachen sind im einzelnen dargelegt, so dass der Patentinhaber und insbesondere der Senat daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen dieses Widerrufsgrundes ziehen können. Der Einspruch ist somit zulässig.

Die weiteren Einwände des Patentinhabers, der Einspruch sei unzulässig, da die Vollmacht des damaligen Vertreters des Einsprechenden infolge eines behaupteten Parteiverrats nichtig sei, und der behauptete Parteiverrat komme einer Nichtangriffsabrede gleich, die auch im Einspruchsverfahren zur Unzulässigkeit des Einspruchs führe, können nicht überzeugen.

Zwar wäre die Vollmacht gemäß BGB § 134 nichtig, wenn der behauptete Parteiverrat zuträfe, indessen hat im vorliegenden Fall der Einsprechende nach Niederlegung des Mandats des damaligen Vertreters durch Fortführung des Verfahrens dessen bisheriges Tätigwerden stillschweigend genehmigt (Schulte PatG 6. Aufl. vor § 34 Rdn 342).

Auch die Gleichsetzung des behaupteten Parteiverrats mit der Nichtangriffsabrede könnte nicht zur Unzulässigkeit des Einspruchs führen, da schon zweifelhaft ist, ob die für Nichtigkeitsklagen geltende Rechtsprechung auf das Einspruchsverfahren übertragbar ist, denn das Rechtsinstitut der Nichtangriffsabrede verträgt sich nicht mit der Rechtsnatur des Einspruchs als Populärrechtsbehelf und seiner dementsprechenden Ausrichtung an Allgemeininteressen (Busse, PatG 5. Aufl. § 59 Rdn 22 aE). Davon abgesehen ist der im vorliegenden Verfahren geltend gemachte Parteiverrat des Vertreters auch nicht mit einer Nichtangriffsabrede gleichzusetzen. Die Nichtangriffsabrede setzt regelmäßig vertragliche Beziehungen zwischen den Parteien voraus (BGH GRUR 1990, 667 – Einbettungsmasse). Daran fehlt es hier. Es bestanden lediglich vertragliche Beziehungen zwischen der ursprünglichen Anmelderin bzw. Erfinderin und dem damaligen Anwalt des Einsprechenden.

Die geltenden Patentansprüche sind zulässig. Sie finden ihre Stütze in den erteilten Unterlagen sowie den am Anmeldetag eingereichten Ansprüchen 1 bis 12; der geltende Anspruch 1 speziell in dem ursprünglichen Anspruch 1, sowie die geltenden Ansprüche 9 bzw. 12 in den ursprünglichen Ansprüchen 9 bzw. 12.

Der nach Merkmalen gegliederte Patentanspruch 1 lautet:

Schraube zur Anbringung eines Implantats für die Wirbelsäulenstabilisierung mit

- a) einem Gewindeabschnitt zum Eindrehen in einen Wirbelkörper (11) und
  - b) einem Schraubenkopf ,
  - c) in welchem eine Gewindebohrung angeordnet ist
  - d) wobei der Schraubenkopf (3) kugelförmig ist und einen verzahnten Bereich aufweist
- dadurch gekennzeichnet, dass
- e) der Oberflächenbereich des Schraubenkopfes um die Gewindebohrungsöffnung ebenfalls kugelig gewölbt ist und mit einer Verzahnung (9) versehen ist.

Wie in der Streitpatentschrift ausgeführt, ist aus der Druckschrift (D2) eine gattungsbildende Schraube zur Anbringung eines Implantats für die Wirbelsäulenstabilisierung bekannt (vgl. Sp. 1, Z. 12-20 der Streitpatentschrift). Diese Schraube 11 weist einen Gewindeabschnitt 12 zum Eindrehen in einen Wirbelkörper 10 auf (entspricht Merkmal a)), wobei der Schraubenkopf 13 der Schraube 11 (entspricht Merkmal b)) kugelförmig ausgebildet ist (entspricht Merkmal d) teilweise) und eine Gewindebohrung 15 (entspricht Merkmal c)) sowie einen verzahnten Bereich 14 (entspricht Rest des Merkmals d)) enthält (vgl. Fig. 1 in Verbindung mit Sp. 3, Z. 26-51 und Sp. 4, Z. 16-24). Neben diesen gattungsbildenden Merkmalen ist dieser

Druckschrift zu entnehmen, dass der verzahnte Bereich nach Merkmal d) um die Gewindebohrungsöffnung angeordnet ist (vgl. Fig. 1). Dieser Merkmalsteil des Merkmals e) ist demnach ebenfalls aus der gattungsbildenden Druckschrift (D2) bekannt.

Die oben angesprochene Gewindebohrung dient zur Aufnahme einer Spannschraube 16, mit der über eine Klemmvorrichtung 20 ein Längsträger 21 fixiert wird, über den die Verbindung zu weiteren Schrauben hergestellt wird (vgl. Sp. 3, Z. 52ff). Nach den Ausführungen in (D2) sind an entgegengesetzten Seiten des Kopfes 13 der Schraube 11 parallelverlaufende Abflachungen vorgesehen, an denen das Werkzeug zum Eindrehen der Schraube angreift (vgl. Sp. 3, Z. 40-44). Diese abgeflachten Stellen nehmen wegen der speziellen Konstruktion dieser Schraube, wonach der Bereich um die Gewindebohrungsöffnung eine schräg zur Längsachse des Gewindeabschnitts 12 verlaufende, weitgehend plane Anlagefläche aufweist (vgl. in (D2) Anspruch 1), nicht die gesamte Fläche eines Kreises ein. Dadurch ist die Angriffsfläche für das Einschraubwerkzeug reduziert und damit, wie der Patentinhaber erläutert, die Handhabung der Pedikelschraube beim Einschrauben erschwert.

Steht der Fachmann, ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit langjähriger Tätigkeit auf dem Gebiet der Entwicklung von Pedikelschrauben, der in medizinischer Hinsicht von einem Arzt unterstützt wird, vor der Aufgabe, die Handhabung der Pedikelschraube beim Einschrauben zu vereinfachen, so wird er versuchen die Angriffsfläche für das Einschraubwerkzeug zu vergrößern. Als Lösungen bieten sich hierbei an, die parallelverlaufenden Abflachungen tiefer in das Zentrum des Schraubenkopfes zu legen um damit die Kreisfläche zu vergrößern oder die Fläche auf eine volle Kreisfläche auszudehnen. Die erstgenannte Lösung scheitert daran, dass für die Gewindebohrung eine ausreichende Materialstärke am Schraubenkopf erhalten bleiben muss. Für die zweite Lösung ist ein Abgehen von der bisherigen Konstruktion der Abflachung um die Gewinde-

bohrung erforderlich. Der Fachmann wird deshalb auf dem einschlägigen Fachgebiet nach entsprechenden Lösungen Ausschau halten.

Dabei fällt sein Blick auf die zum engeren Fachgebiet zu rechnende Druckschrift (D3). Dieser ist ebenfalls eine Pedikelschraube 2 mit einem kugelförmigen Kopf 2b und einem Gewindeabschnitt 2a zu entnehmen. Der obere, dem Gewindeteil gegenüberliegende Teil des Schraubenkopfes ist dabei mit einer Gewindestange 2c verbunden (vgl. Fig. 1 und Sp. 2, Z. 31-33). Über diese Gewindestange wird mittels einer Mutter 4 eine Haltevorrichtung 3 befestigt, die ihrerseits einen Längsträger 5 fixiert, der zur Verbindung mehrerer Schrauben dient. Bei dieser Konstruktion ist der Oberflächenbereich des Schraubenkopfes 2b im Bereich um die Gewindestange 2c kugelig gewölbt (vgl. Fig. 1 und Sp. 2, Z. 19-24 sowie Z. 31-33). Diese Gewindestange 2c erfüllt demnach dieselbe Funktion wie die Spannschraube nach der Druckschrift (D2). Der Durchschnittsfachmann entnimmt der Druckschrift (D3), dass bei einer vergleichbaren Pedikelschraube der Oberflächenbereich um das für die Befestigung der Haltevorrichtung notwendige Verbindungselement, sei es eine Gewindestange oder eine Spannschraube, auch eine kugelige Form aufweisen kann. Überträgt er diese Lehre vor dem Hintergrund der Aufgabe und seiner Grundüberlegungen auf die aus (D2) bekannte Schraube so gelangt er auf naheliegende Weise zum verbleibenden ersten Teil des Merkmals e) und erreicht damit eine Vergrößerung der parallellaufenden Abflachungen, was wiederum das Einschrauben der Pedikelschraube vereinfacht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist demnach aus einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen (D2) und (D3) sowie dem Fachwissen nahegelegt. Der Anspruch 1 ist daher nicht bestandsfähig.

Auch die Merkmale der Patentansprüche 2 bis 8 sind durch den Stand der Technik und das Fachwissen nahegelegt. So verläuft bei der Schraube nach der Druckschrift (D2) die Längsachse der Gewindebohrung ebenfalls senkrecht zu der angrenzenden Oberfläche des Schraubenkopfes (Anspruch 2; vgl. in (D2) Fig. 1) und

nach der ebenfalls gattungsbildenden Druckschrift (D1) sind bereits Neigungswinkel zwischen der Längsachse der Schraube und der Längsachse der Gewindebohrung in einem Bereich von 30° bis 45° bekannt (Anspruch 3; vgl. in (D1) S. 3, Z. 6-8). Aus der Druckschrift (D2) sind weiter am Kugelkopf angeordnete, parallel zur Längsachse der Schraube verlaufende, abgeflachte Abschnitte bekannt, welche symmetrisch angeordnet sind und für das Anbringen eines Eindrehwerkzeuges (beim Streitpatent als Verlängerungsstab bezeichnet) vorgesehen sind (Anspruch 4; vgl. in (D2) auch Sp. 3, Z. 40-44). Nach Fig. 1 in (D1) befindet sich im Bereich des abgeflachten Abschnitts eine Nut, die mit dem Verlängerungsstab zusammenwirkt. Diese Nut ggf. bogenförmig auszugestalten stellt hierbei ebenso eine handwerkliche Maßnahme dar (Anspruch 5) wie das Vorsehen einer Ausnehmung an der der Öffnung der Gewindebohrung gegenüberliegenden Seite, um damit eine bessere Festsetzung des Verlängerungsstabes zu erreichen (Anspruch 6). Zur Befestigung eines Längsträgers für die Verbindung mehrerer Schrauben eine Klemmschelle vorzusehen (Anspruch 7), ist aus der Druckschrift (D2) bekannt (vgl. Sp. 3, Z. 47 bis Sp. 4, Z. 8), wobei an der dem Schraubenkopf zugewandten Seite der Klemmschelle ebenfalls eine Verzahnung (in (D2) als geriffelte Fläche 25 bezeichnet) angeordnet ist (Anspruch 8; vgl. Sp. 4, Z. 9-24).

In den Druckschriften (D1) und (D2) wird zwar das Werkzeug für das Eindrehen der Schrauben in den Wirbel nicht näher erläutert, aber die Figuren weisen dem Fachmann den Weg, ein Eindrehwerkzeug (beim Streitpatent als Verlängerungsstab bezeichnet) vorzusehen, das über abgeflachte Bereiche an der Schraube das Eindrehen selbiger ermöglicht. Vor dem Eindrehen muss der Verlängerungsstab hierzu auf den Schraubenkopf aufgesetzt werden, was durch ein einfaches Aufschieben oder eine dem Fachmann vom Bajonettverschluss her wohl bekannte Dreh- bzw. Schwenkbewegung mit entsprechendem Rastmechanismus erfolgen kann. Die Gegenstände der Patentansprüche 9 bis 12 ergeben sich für den Fachmann somit in naheliegender Weise.

Die Patentansprüche 1 bis 12 haben somit wegen fehlender Patentfähigkeit ihrer Gegenstände keinen Bestand.

Bei dieser Sachlage brauchte der widerrechtlichen Entnahme nicht weiter nachgegangen zu werden, da diese eine patentfähige Erfindung voraussetzt (Schulte PatG 6. Aufl. § 21 Rdn 46f).

2. Der Antrag auf Kostenentscheidung richtet sich, da es sich um ein Einspruchsverfahren handelt, nach PatG § 62 Abs 1. Danach kann eine Kostenauflegung nach billigem Ermessen für solche Kosten erfolgen, die durch eine Anhörung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind. Statt einer Anhörung sind hier die Kosten einer mündlichen Verhandlung anzusetzen. Voraussetzung für eine Kostenauflegung sind besondere Umstände, die sich aus dem Verhalten der Beteiligten ergeben können, z.B. Arglist, Verschweigen relevanter Tatsachen, Verstoß gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht. Solche Tatumstände hat der Patentinhaber weder vorgetragen, noch kann der Senat diese den Unterlagen entnehmen. Auch die vom Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung ohne genaue Belegung rein pauschal geltend gemachten zusätzlichen Kosten aufgrund der Insiderkenntnisse des den Einspruch einlegenden Patentanwalts sind für den Senat nicht nachvollziehbar, da sich der Einsprechende im Einspruchsschriftsatz in ausführlicher und ohne Insiderkenntnisse nachvollziehbarer Weise mit dem druckschriftlichen Stand der Technik auseinandersetzt. Auch der Sachvortrag des Einsprechenden zur widerrechtlichen Entnahme lässt keine Ausführungen erkennen, die dem Patentinhaber ausschließlich durch die Insiderkenntnisse bedingte Mehrkosten verursacht haben.

Eine Kostenentscheidung und Kostenfestsetzung war daher nicht zu treffen.

Dr. Winterfeldt

Klosterhuber

Dr. Franz

Dr. Strößner

Pr