



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 310/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
27. April 2004

...

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

gegen

das Patent 197 80 707

...

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. April 2004 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 widerrufen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die eine „Vorrichtung für die perkutane Chirurgie“ betreffende Patentanmeldung ist als internationale Anmeldung (PCT/US97/04004) unter Inanspruchnahme der Prioritäten vom 22. März 1996 (US 08/620,933) und 24. Oktober 1996 (US 08/736,626) in den Vereinigten Staaten von Amerika am 14. März 1997 angemeldet worden. Der internationale Veröffentlichungstag mit der Veröffentlichungsnummer WO 97/34536 ist der 25. September 1997, der Veröffentlichungstag der nationalen Anmeldung in deutscher Sprache ist der 2. Juli 1998. Auf diese Anmeldung ist mit Veröffentlichung vom 12. September 2002 das nachgesuchte Patent erteilt worden.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

"Vorrichtung für die perkutane Chirurgie, umfassend:  
eine längliche Kanüle (20) mit einem distalen Ende (21) und einem proximalen Ende (22), wobei zwischen diesen Enden ein Arbeitskanal (25) verläuft, der eine innere Abmessung aufweist, die geeignet ist, um zumindest ein Werkzeug (70) aufzunehmen;  
eine Beobachtungseinrichtung (50) mit einem ersten Ende (51), das mit einem Beobachtungsgerät verbindbar oder damit verbunden ist, und mit einem zweiten Ende (52), das am distalen Ende (21) der Kanüle (20) oder daraus vorstehend positionierbar ist, wobei die Beobachtungseinrichtung (50) in dem selben Arbeitskanal (25) angeordnet ist, der das Werkzeug (70) aufnimmt und die Beobachtungseinrichtung (50) so abgestützt ist, daß sie um eine Achse drehbar ist, die sich parallel zur Längsachse (L) der Kanüle (20) erstreckt, und der Arbeitskanal (25) am proximalen Ende der Kanüle offen ist."

Dem Gegenstand des Patents liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung für die perkutane Chirurgie bereitzustellen, die geeignet ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Behandlungen, wobei diese Vorrichtung nicht notwendig einen mit Fluid gefüllten Arbeitsraum benötigt und bei einem chirurgischen Eingriff eine direkte Beobachtung gewährleistet und wobei die Anzahl der Zugänge bzw. die Anzahl der Invasionen in den Patienten minimiert wird (Sp. 3, Z. 32-40 der Patentschrift).

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

(D9) US 5 395 317

(E1) DE 33 19 049 C2.

Zur Begründung des Einspruchs führt die Einsprechende aus, dass aus der Druckschrift (E1) ein Rektoskop bekannt sei, das bereits sämtliche gegenständlichen Merkmale des Anspruchs 1 nach Streitpatent zeige und sich lediglich in dem unterschiedlichen Anwendungsgebiet unterscheide. Dieser Unterscheidung komme aber keine erfinderische Tätigkeit zu, da sich ein Fachmann nicht nur mit einer für einen ganz speziellen Anwendungsfall vorgesehenen Vorrichtung beschäftige, sondern auf dem gesamten Gebiet der Entwicklung von mikrochirurgischen Vorrichtungen tätig sei. Vor diesem Hintergrund sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 durch die Druckschrift (E1) und das Fachwissen nahegelegt.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag

das Patent aufrechtzuerhalten.

Die Patentinhaberin erklärt in der mündlichen Verhandlung die Teilung des Patents.

Die Patentinhaberin führt im wesentlichen aus, dass zwischen perkutanen Instrumenten und Instrumenten für die Rektoskopie ein großer Unterschied bestehe, da bei der perkutanen Chirurgie das Problem der Verunreinigung von optischen Teilen durch die Gewebeflüssigkeiten auftrete. Zudem müsse ein Rektoskop proximalseitig geschlossen sein, um das für die Untersuchung erforderliche Aufweiten des Darms mittels eines Fluids zu ermöglichen. Allein schon aus diesem Grund werde der Fachmann die Druckschrift (E1) bei einer Suche nach der Lösung der Aufgabe nicht weiter in Erwägung ziehen.

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).

Der frist- und formgerecht eingelegte Einspruch ist zulässig, denn es sind innerhalb der Einspruchsfrist die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen im einzelnen dargelegt, so dass der Patentinhaber und insbesondere der Senat daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können. Der Einspruch führt auch zum Erfolg.

1. Die in der mündlichen Verhandlung abgegebene Teilungserklärung ist form- und fristgerecht vor der Rechtskraft des Beschlusses über den Einspruch erklärt worden (Bl f PMZ 2000, 245 II 2c – Graustufenbild). Mit der Teilungserklärung ist für die Behandlung der entstehenden Teilanmeldung die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zuständig (BGH GRUR 1999, 150 III.1.d – Informationsträger).

Die Entscheidung über das Stammpatent kann erfolgen, denn es besteht kein „Schwebezustand“ dahin gehend, dass im Einspruchsverfahren eine Entscheidung nicht möglich ist, solange nicht feststeht, ob für den abgetrennten Teil innerhalb von drei Monaten die nach den §§ 34 bis 36 PatG erforderlichen Anmeldeunterlagen eingereicht und die gemäß § 39 Abs. 2 PatG nachzuzahlenden Gebühren entrichtet sind oder die Teilung rückwirkend beseitigt wird, falls die Anmeldeunterlagen und Gebühren nicht fristgerecht eingehen (Mitt. 2003, 69, III – Unterbrechungsbetrieb). Denn die wirksame Teilung eines Patents setzt nicht voraus, dass durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert wird, der von diesem abgetrennt wird (vgl. BGH in Bl f PMZ 2003, 66 – Sammelhefter). Demnach gibt es auch keinen mit der Teilungserklärung abgetrennten

Teil, der wieder in das Stammpatent zurückfallen könnte, wenn die Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt oder vorzeitig zurückgenommen wird.

2. Die erteilten Patentansprüche sind zulässig. Sie finden ihre Stütze in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen; der erteilte Anspruch 1 speziell in der ursprünglichen Beschreibung S. 14, letzter Absatz bis S. 16, zweiter Absatz und S. 30, zweiter Absatz, sowie die Unteransprüche 2 bis 8 in den ursprünglichen Unterlagen Seite 17, letzter Absatz, Ansprüche 8, 2, 3, 5, Seite 20, letzter Absatz und Anspruch 6. Die Gegenstände der erteilten Ansprüche sind demnach in den ursprünglichen Unterlagen offenbart.

3. Es kann dahinstehen bleiben, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neu ist, denn er beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der nach Merkmalen gegliederte Patentanspruch 1 lautet:

Vorrichtung für die perkutane Chirurgie, umfassend

- M1) eine längliche Kanüle (20) mit einem distalen Ende (21) und einem proximalen Ende (22),
- M2) wobei zwischen diesen Enden ein Arbeitskanal (25) verläuft,
- M3) der eine innere Abmessung aufweist, die geeignet ist, um zumindest ein Werkzeug (70) aufzunehmen;
- M4) eine Beobachtungseinrichtung (50) mit einem ersten Ende (51), das mit einem Beobachtungsgerät verbindbar oder damit verbunden ist,
- M5) und mit einem zweiten Ende (52), das am distalen Ende (21) der Kanüle (20) oder daraus vorstehend positionierbar ist,

- M6) wobei die Beobachtungseinrichtung (50) in dem selben Arbeitskanal (25) angeordnet ist, der das Werkzeug (70) aufnimmt und
- M7) die Beobachtungseinrichtung (50) so abgestützt ist, dass sie um eine Achse drehbar ist,
- M8) die sich parallel zur Längsachse (L) der Kanüle (20) erstreckt,
- M9) und der Arbeitskanal (25) am proximalen Ende der Kanüle offen ist.

Die Druckschrift (D9) beschreibt eine Vorrichtung für die perkutane Chirurgie, die eine Arbeitskanüle und eine davon getrennte Visualisierungskanüle umfasst. Für das Visualisieren des Behandlungsgebietes während der Operation sind bei dieser Vorrichtung zwei getrennte Zugänge in den Patienten erforderlich (vgl. in (D9) Fig. 12 in Verbindung mit Sp. 5, Z. 59-66).

Steht der Fachmann, ein Diplomphysiker oder Diplomingenieur mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Vorrichtungen für die perkutane Chirurgie vor der Aufgabe, u.a. die Anzahl der Invasionen in den Patienten zu minimieren, so wird er in dem gesamten Gebiet der minimalinvasiven Vorrichtungen nach Lösung suchen, bei denen die Beobachtungseinrichtung und der Arbeitskanal innerhalb eines Tubus geführt sind. Dabei fällt sein Blick auf die Druckschrift (E1).

Aus der Druckschrift (E1) ist ein Rektoskop bekannt, das einen länglichen Tubus 1 (entspricht der länglichen Kanüle nach Streitpatent) mit einem distalen und einem proximalen Ende umfasst (entspricht Merkmal M1), wobei zwischen diesen Enden ein Arbeitskanal verläuft (entspricht Merkmal M2), der eine innere Abmessung aufweist, die geeignet ist, um zumindest ein Werkzeug (Hilfsinstrumente) 30 aufzunehmen (vgl. Fig. 1 mit zugehöriger Beschreibung; entspricht Merkmal M3).

Weiter ist eine Beobachtungseinrichtung 12 vorhanden, deren erstes Ende mit einem Beobachtungsgerät verbindbar oder damit verbunden ist (entspricht Merkmal M4), und deren zweites Ende am distalen Ende des Tubus 1 positionierbar ist (entspricht Merkmal M5 in der ersten Variante). Für den Fall, dass der Beobachtungsbereich durch diese Positionierung nicht ausreichend groß ist (vgl. die beiden gestrichelten Linien in der Nähe des Bezugszeichens 1a in Fig. 1), platziert der Fachmann dieses zweite Ende der Beobachtungseinrichtung gegenüber dem distalen Ende des Tubus in einer vorstehenden Weise, um somit einen Blick auf Gewebeteile zu ermöglichen, die unmittelbar am Ende des Tubus liegen. Die Beobachtungseinrichtung nach (E1) ist dabei in dem selben Arbeitskanal angeordnet, der das Werkzeug 30 aufnimmt (vgl. Fig. 1 mit zugehöriger Beschreibung; entspricht Merkmal M6), und so an einem Instrumententräger 4 abgestützt, dass sie um eine Achse drehbar ist, die sich parallel zur Längsachse des Tubus erstreckt (vgl. Sp. 3, Z. 18-32 in Verbindung mit Fig. 1; entspricht Merkmal M7 und M8).

Am proximalen Ende des Tubus 1 ist über ein Kopplungsgehäuse 3 ein Instrumententräger 4 befestigt (vgl. Sp. 2, Z. 52-58). Dieser Instrumententräger 4 weist einerseits eine Zylinderhülse 11 zur Durchführung der Beobachtungseinrichtung (Optik) 12 und andererseits einen Durchgang 13 zur Einführung der Werkzeuge auf (vgl. Sp. 3, Z. 18-23 und Z. 39ff). Da bei der Rektoskopie der zu untersuchende Darmbereich mittels eines Gases aufgeweitet wird (vgl. Sp. 3, Z. 60-62), muss das Rektoskop gasdicht ausgestaltet sein. Zu diesem Zweck wird das proximale Ende des Tubus 1 durch den Instrumententräger 4 verschlossen und die Durchgänge für die Beobachtungseinrichtung und die Werkzeuge werden ebenfalls gegen Gasverlust abgedichtet. Der Arbeitskanal ist somit am proximalen Ende des Tubus 1 geschlossen. Der Fachmann erkennt, dass dieser Verschluss, der mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist und das Einführen der Werkzeuge erschwert, nur zur Erzeugung des notwendigen Gasdrucks für die Untersuchung erforderlich ist. Deshalb verzichtet der Fachmann bei einer Anwendung in der perkutanen Chirurgie auf den aufwändigen Verschluss des Arbeitskanals und lässt



diesen am proximalen Ende des Tubus 1 offen, um damit ein einfacheres Einführen der Werkzeuge zu ermöglichen (entspricht Merkmal M9).

Überträgt der Fachmann diese Lehre nach (E1) vor dem Hintergrund der Aufgabe u.a. die Anzahl der Invasionen in den Patienten zu minimieren auf die Vorrichtung nach (D9), so wird er für die Visualisierung und die Werkzeuge die aus (E1) bekannte Kanüle (Tubus) einsetzen und somit auf naheliegende Weise zum Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Streitpatent gelangen.

Der Patentanspruch 1 hat somit wegen fehlender Patentfähigkeit seines Gegenstandes keinen Bestand. Mit ihm fallen auch die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 8.

Dr. Winterfeldt

Klosterhuber

Dr. Franz

Dr. Strößner

Pr