



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
25. September 2007

4 Ni 58/05 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent EP 0 552 050
(DE 693 28 576)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. September 2007 durch den Richter Voit als Vorsitzenden, die Richterin Schwarz-Angele und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Häußler, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart

für Recht erkannt:

1. Das europäische Patent 0 552 050 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland mit der Maßgabe für nichtig erklärt, dass Anspruch 1 folgende Fassung erhält::

Endoskopisches Klammer- und Schneid-Instrument (30) mit:
einem endoskopischen distalen Kopfteil (42) zum Klammern und Schneiden von Gewebe bei einem endoskopischen chirurgischen Eingriff, wobei das Kopfteil (42) einen Klammer-
teil (74) und einen Ambossteil (75) enthält;
einem an diesem Kopfteil (42) angebrachten Schaft (41), der sich von dort in proximaler Richtung erstreckt;
einer Einrichtung zum Übertragen einer Bewegung auf den Schaft (41);
einer im Kopfteil (42) angeordneten Einrichtung zur Umsetzung der auf den Schaft (41) übertragenen Bewegung in eine Kraft und/oder Bewegung des Kopfteils (42), um das Klammern und Schneiden von Gewebe durchzuführen;
eine Sensoreinrichtung und
eine Steuereinrichtung zum Steuern der Kraft und/oder der Bewegung des Kopfteils (42), wobei die Steuereinrichtung mit der Sensoreinrichtung in Verbindung steht,

dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoreinrichtung im Kopfteil (42) angeordnet und derart eingerichtet ist, dass sie die Kraft oder die Position des Klammerteils (74) relativ zum Ambossteil (75) zu messen vermag.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 75 % und die Beklagte 25 %.
4. Das Urteil ist für beide Parteien gegen eine Sicherheitsleistung von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 0 552 050 (Streitpatent), das am 15. Januar 1993 unter Inanspruchnahme der Priorität der amerikanischen Patentanmeldungen US 822478 vom 17. Januar 1992, US 937324 vom 31. August 1992 und US 991619 vom 16. Dezember 1992 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 693 28 576 geführt. Es betrifft ein endoskopisches chirurgisches System mit Sensormitteln und umfasst in der erteilten Fassung 24 Ansprüche, die insgesamt angegriffen sind. Anspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch ohne Bezugszeichen wie folgt:

An endoscopic instrument comprising:
an endoscopic distal head portion for carrying out a step in an endoscopic surgical procedure, said step in an endoscopic proce-

dure including tissue manipulation, clip applying, stapling, ligation, cutting or the combination of such steps;

a shaft connected to and extending proximally from said head portion;

means for applying a motion to said shaft; means disposed in said head portion for translating the motion applied to the shaft into a force and/or motion of the head portion to carry out the step in the procedure;

sensing means; and

control means adapted to control the force and/or motion of the head portion, said control means interconnected with said sensing means;

characterised in that:

the sensing means is disposed in said head portion and the sensing means is adapted to measure the force and/or motion of a predetermined part of said head portion.

In der deutschen Übersetzung hat Anspruch 1 ohne Bezugszeichen folgenden Wortlaut:

Endoskopisches Instrument mit:

einem endoskopischen distalen Kopfteil zur Ausführung eines Schrittes bei einem endoskopischen chirurgischen Eingriff, wobei dieser Schritt eines endoskopischen Eingriffes die Handhabung von Gewebe, das Anbringen von Klemmen, das Klammern, das Abbinden, das Schneiden oder Kombinationen solcher Aktivitäten umfassen kann;

einem an diesem Kopfteil angebrachten Schaft, der sich von dort in proximaler Richtung erstreckt;

einer Einrichtung zum Übertragen einer Bewegung auf den Schaft;

einer im Kopfteil angeordneten Einrichtung zur Umsetzung der auf den Schaft übertragenen Bewegung in eine Kraft und/oder Bewegung des Kopfteiles, um den Schritt des Eingriffes durchzuführen;
eine Sensoreinrichtung und
eine Steuereinrichtung zum Steuern der Kraft und/oder der Bewegung des Kopfteiles, wobei die Steuereinrichtung mit der Sensoreinrichtung in Verbindung steht;
dadurch gekennzeichnet, dass:
die Sensoreinrichtung im Kopfteil angeordnet und derart eingerichtet ist, dass sie die Kraft und/oder die Bewegung eines vorbestimmten Teiles des Kopfteiles zu messen vermag.

Wegen der weiteren angegriffenen und auf Anspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 bis 24 wird auf die Streitpatentschrift EP 0 552 050 B1 Bezug genommen.

Die Klägerin ist der Auffassung, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu noch erfinderisch, zudem gehe der Gegenstand des Anspruchs 1 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Hierzu beruft sie sich im Wesentlichen auf folgende Druckschriften und Dokumente:

NK6 US 4 589 582

NK7 beschriftete Fig. 1 von **NK6**

NK8 Fuchs, K.-H.: „Computer-assistiertes Klammernahtsystem mit flexiblem Schaft“, in: Chirurgische Allgemeine Zeitung (CHAZ), Band 4, Heft 4/2003, S. 188-189

NK9 Schmitz, R.: „Klammernahtsystem SurgASSIST: Optimierte Anastomosierung bei linksseitigen kolorektalen Resektionen“, Kongresszeitung der CHAZ, 30. April 2004, S. 10

NK13 US 4 705 038

NK14 DE 42 13 426 A1

NK15 beschriftete Fig. 4 von **NK14**

NK16 US 4 442 964
NK16a DE 32 32 769 C2
NK17 DE 38 18 983 A1
NK18 US 4 610 383
NK19 US 4 728 020

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 0 552 050 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass Anspruch 1 folgende Fassung erhält und sich hieran die Ansprüche 2 bis 24 der erteilten Fassung anschließen:

Endoskopisches Klammer- und Schneid-Instrument (30) mit:
einem endoskopischen distalen Kopfteil (42) zum Klammern und Schneiden von Gewebe bei einem endoskopischen chirurgischen Eingriff, wobei das Kopfteil (42) einen Klammerteil (74) und einen Ambossteil (75) enthält;
einem an diesem Kopfteil (42) angebrachten Schaft (41), der sich von dort in proximaler Richtung erstreckt;
einer Einrichtung zum Übertragen einer Bewegung auf den Schaft (41);
einer im Kopfteil (42) angeordneten Einrichtung zur Umsetzung der auf den Schaft (41) übertragenen Bewegung in eine Kraft und/oder Bewegung des Kopfteils (42), um das Klammern und Schneiden von Gewebe durchzuführen;
eine Sensoreinrichtung und

eine Steuereinrichtung zum Steuern der Kraft und/oder der Bewegung des Kopfteils (42), wobei die Steuereinrichtung mit der Sensoreinrichtung in Verbindung steht, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoreinrichtung im Kopfteil (42) angeordnet und derart eingerichtet ist, dass sie die Kraft oder die Position des Klammerteils (74) relativ zum Ambossteil (75) zu messen vermag.

Im Übrigen tritt die Beklagte dem Vortrag der Klägerin voll umfänglich entgegen.

Die Klägerin beantragt auch insoweit die Nichtigkeitserklärung des Streitpatents und behauptet, durch die eingeschränkte Fassung werde der Schutzbereich des Patents erweitert.

Entscheidungsgründe

I.

Die zulässige Klage führt zunächst ohne weiteres zum Erfolg, soweit die Beklagte ihr Patent nur noch eingeschränkt verteidigt und sich in zulässiger Weise selbst beschränkt hat (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 83 Rdnr. 45 m. w. N.). Die Beschränkung ist hier auch zulässig, da tatsächlich eine Beschränkung gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen vorliegt und insbesondere der von der Klägerin behauptete Nichtigkeitsgrund der Erweiterung des Schutzbereiches (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. d) EPÜ) nicht gegeben ist.

Im Übrigen konnte der Senat im Rahmen der mündlichen Verhandlung nicht feststellen, dass der Gegenstand des Streitpatents in der nunmehr verteidigten Fassung nicht als neu und nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend anzusehen wäre. Das geht zu Lasten der Klägerin (vgl. BGH GRUR 1991, 522, 523 – Feuerchutzabschluss m. w. N.). Insbesondere konnte der Senat nicht feststellen, dass

ein einschlägiger Fachmann, als der hier ein mit der Entwicklung chirurgischer Instrumente betrauter Dipl.-Ing. der Fachrichtung Medizintechnik mit mehrjähriger Erfahrung, im Prioritätszeitpunkt aufgrund seines Fachwissens in der Lage gewesen wäre, in Kenntnis des ausschlaggebenden Standes der Technik den Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Form in naheliegender Weise aufzufinden.

Die auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen abhängigen Patentansprüche 2 bis 24 haben mit Patentanspruch 1 Bestand, denn sie werden durch die Rückbeziehung mit getragen, ohne dass es weiterer Feststellungen bedürfte.

II.

1. Das Streitpatent betrifft ein System zur Anwendung in endoskopischen Verfahren. Im Besonderen betrifft das Streitpatent ein System, das automatisch die physischen Eigenschaften von Gewebe abtastet, an dem der Eingriff vorgenommen wird und/oder bestimmter Parameter eines endoskopischen chirurgischen Instruments.

2. Vor diesem Hintergrund sieht es der Senat als durch den patentierten Gegenstand zu lösende Aufgabe an, ein Instrument zu schaffen, das die in der Streitpatentschrift genannten Nachteile vermeidet und gegebenenfalls auch - aus Gründen der Sterilität - als Einmalinstrument ausgebildet werden kann.

3. Demzufolge wird mit Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung folgendes beansprucht (mit Merkmalsgliederung):

- M1 Endoskopisches Klammer- und Schneid-Instrument (30)
mit:
- M2 einem endoskopischen distalen Kopfteil (42) zum Klammern und Schneiden von Gewebe bei einem endoskopischen chirurgischen Eingriff,
- M3 wobei das Kopfteil (42) einen Klammerteil (74) und einen Ambossteil (75) enthält;
- M4 einem an diesem Kopfteil (42) angebrachten Schaft (41),
der sich von dort in proximaler Richtung erstreckt;
- M5 einer Einrichtung zum Übertragen einer Bewegung auf den Schaft (41);
- M6 einer im Kopfteil (42) angeordneten Einrichtung zur Umsetzung der auf den Schaft (41) übertragenen Bewegung in eine Kraft und/oder Bewegung des Kopfteiles (42),
um das Klammern und Schneiden von Gewebe durchzuführen;
- M7 eine Sensoreinrichtung und
- M8 eine Steuereinrichtung zum Steuern der Kraft und/oder der Bewegung des Kopfteiles (42),
- M9 wobei die Steuereinrichtung mit der Sensoreinrichtung in Verbindung steht;
dadurch gekennzeichnet, dass:
- M10 die Sensoreinrichtung im Kopfteil (42) angeordnet und derart eingerichtet ist, das sie die Kraft oder die Position des Klammerteils (74) relativ zum Ambossteil (75) zu messen vermag.

4. Zulässigkeit der Ansprüche

Die Merkmale der geltenden Ansprüche sind in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart.

Ein endoskopisches Klammer- und Schneid-Instrument gemäß der Merkmalsgruppe M1 des Anspruch 1 ist in der ursprünglichen Anmeldung (siehe

EP 0 552 050 A2 bzw. NK1) in Spalte 4, Zeile 46 bis 49 offenbart. Das bekannte Instrument besitzt auch einen Kopfteil, der einen Klammerteil und einen Ambossteil enthält (siehe Spalte 6, Zeilen 27 bis 28). In Verbindung mit dem Anspruch 18 sind somit die Merkmale in den Merkmalsgruppen M1 bis M9 des Anspruchs 1 ursprünglich offenbart. Eine Sensoreinrichtung gemäß der Merkmalsgruppe M10 ist in Spalte 3, Zeilen 23 bis 26 und Spalte 10, Zeilen 31 bis 33 offenbart. Entgegen der Auffassung der Klägerin muss der Klammerteil (staple cartridge portion 74, siehe Fig. 6) ist dabei nicht zwangsläufig mit dem Ambossteil (anvil portion 75) über einen Drehzapfen (pivot pin 76) verbunden sein, da gemäß Anspruch 24 diese Teile ohne besondere Verbindungsmittel beansprucht werden. Die Merkmale der weiteren Ansprüche sind ebenfalls den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen, welches von der Klägerin auch nicht bestritten wurde.

5. Schutzbereichserweiterung

Der Schutzbereich des geänderten Patents gemäß den neuen Ansprüchen ist gegenüber dem Schutzbereich des erteilten Patents nicht erweitert.

Der Schutzbereich eines Patents wird jeweils durch den Inhalt der erteilten bzw. geänderten Ansprüche bestimmt. Eine Änderung in den Ansprüchen darf nicht dazu führen, dass die geänderten Ansprüche einen größeren Schutzbereich vermitteln als die erteilten Ansprüche. Der Schutzbereich eines erteilten Patents ist dann erweitert, wenn eine Handlung, die nach dem erteilten Anspruch keine Verletzung ist, durch die Schutzbereichserweiterung nach dem geänderten Patentanspruch eine Patentverletzung wäre (siehe Schulte PatG, 7. Aufl., § 22 Rdn. 19).

Mit dem neuen Anspruch 1 wird in Merkmalsgruppe M10 u. a. beansprucht, dass die Sensoreinrichtung die Position des Klammerteils relativ zum Ambossteil zu messen vermag, während mit dem erteilten Anspruch 1 beansprucht wird, dass die Sensoreinrichtung die Bewegung eines vorbestimmten Teiles des Kopfteil zu messen vermag. Gemäß dem erteilten Anspruch 1 ist in Übereinstimmung mit der Gesamtoffenbarung des Streitpatents mit der Bewegung des Kopfteil die Bewegung zum Durchführen des Eingriffs gemeint, d. h. beim Klammern und Schneiden unter anderem die Bewegung des Ambossteils bzw. Klammerteils. In Übereinstimmung mit der Beschreibung versteht der Fachmann somit unter der

Messung der Bewegung eines vorbestimmten Teiles des Kopfteles eine Positionsbestimmung eines beliebigen Kopfteles, welches bei der Betätigung des Instrumentes zur Durchführung des Eingriffs bewegt wird. Mit der Einschränkung auf die Positionsbestimmung der Bewegung des Klammerteils relativ zum Ambossteil wurde somit der Schutzbereich im Vergleich zu einer Positionsbestimmung bei einem beliebigen Teil des Kopfteles ebenfalls eingeschränkt.

6. Patentfähigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu, da aus keiner der Druckschriften sämtliche Merkmale bekannt sind, wie sich aus den Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit ergibt.

Es konnte nicht festgestellt werden, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Aus der nächstkommenden Druckschrift NK16a (siehe insbesondere die Fig. 1 bis 4 mit zugehöriger Beschreibung) ist ein Klammerinstrument mit einem Kopfteil mit Klammerteil (Klammerträger-Backen 7) und Ambossteil (feststehender Backen 5), mit Schaft (langgestrecktes Mittelteil 14) und mit einer Übertragungseinrichtung (Antriebsmutter 53) gemäß den Merkmalen der Merkmalsgruppen M3 bis M5 bekannt. Da es sich um kein endoskopisches Instrument handelt und es auch keine Schneidfunktion ausführt, sind die Merkmale der Merkmalsgruppen M1, M2 und M6 aus der NK16 nicht bekannt.

Gemäß der Druckschrift NK16a wird aber über eine Kupplungsplatte 62 und Druckfedern 82 bis 85 ein Grenzdrehmoment detektiert, welches die Kupplungsplatte außer Eingriff von der Antriebsmutter 53 bringt und somit bei einem bestimmten Druck die Backen nicht weiter zufährt bzw. bewegt (siehe Spalte 13, Zeile 67 bis Spalte 14, Zeilen 19).

Damit offenbart die Druckschrift NK16a auch eine einfache mechanische Sensoreinrichtung zur Bestimmung der Kraft im Kopfteil und eine einfache mechanische Steuereinrichtung zum Steuern der Bewegung des Kopfteles gemäß den Merk-

malen der Merkmalsgruppen M7 bis M9 (siehe Spalte 5, Zeile 67 bis Spalte 6, Zeile 11).

Die Sensoreinrichtung mit der Kupplungsplatte ist jedoch nicht im Kopfteil gemäß Merkmalsgruppe M10 sondern im Griffteil (siehe Gehäuse 2 in Fig. 4) angebracht. Die Drehbewegung durch den Betätigungsknauf 10 wird über die Kupplungsplatte 62 und die Antriebsmutter 53 auf einen oberen Teil 47 des Klammerträger-Backens 7 übertragen, der über ein Mittelteil 46 mit einem unteren U-förmigen Teil 42 verbunden ist (siehe Fig. 2 und 4). Der oberste Teil 47 mit einem Außengewinde steht mit einem Innengewinde der Antriebsmutter 53 im Eingriff um die Drehbewegung des Betätigungsknaufes 10 in eine Linearbewegung umzuwandeln. Die Kräfte am unteren Teil 42 des Backens 7 werden somit über den Mittelteil 46 und den obersten Teil 47 des Backens 7 auf die Antriebsmutter 53 übertragen und über die aus Antriebsmutter 53 und darüber angeordneter Kupplungsplatte 62 gebildete "Rutschkupplung" detektiert. Die Kräfte im Kopfteil werden somit nur indirekt bestimmt, da beispielsweise bei einer Verklemmung zwischen oberstem Teil 47 des Backens 7 und der Antriebsmutter 53 diese Rutschkupplung ebenfalls ansprechen würde, ohne die wirklichen Kräfte im Kopfteil zwischen Klammerträger-Backen 7 und feststehendem Backen 5 wiederzugeben.

Eine Verlagerung dieses mechanischen Sensors vom Griffteil in den Kopfteil ist aus der Druckschrift NK16a weder bekannt noch für den Fachmann nahe gelegt.

Die weiteren Druckschriften liegen weiter ab und wurden auch in der mündlichen Verhandlung nicht aufgegriffen, da sie keine Hinweise auf die Anordnung von Kraft- oder Positionssensoren in den Kopfteilen von chirurgischen Instrumenten enthalten.

Demnach kann auch eine Zusammenschau sämtlicher im Verfahren befindlicher Druckschriften die erfinderische Leistung des Gegenstandes nach Anspruch 1 des Streitpatents nicht in Frage stellen.

7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO; der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Voit

Schwarz-Angele Dr. Häußler

Dr. Morawek

Bernhart

Pr