



BUNDESPATEENTGERICHT

21 W (pat) 328/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

...

gegen

das Patent 101 22 465

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Oktober 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:

Das Patent 101 22 465 wird nach Prüfung des Einspruchs mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 6, eingegangen am 14. März 2003,
Beschreibung Spalte 1 bis 5, eingegangen am 14. März 2003,
zwei Blatt Beschreibung als Ersatz für die Absätze [0009] bis [0011]
gemäß Anlage 2, eingegangen am 14. März 2003,
3 Blatt Zeichnungen Figuren 1 bis 4, eingegangen am
14. März 2003.

G r ü n d e

I.

Auf die am 9. Mai 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das nachgesuchte Patent unter der Bezeichnung „Urologisches Resektoskop mit Isolierkörper“ erteilt worden; die Veröffentlichung der Erteilung ist am 8. August 2002 erfolgt.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden.

Die geltenden, am 14. März 2003 eingereichten Ansprüche 1 bis 6 lauten:

"1. Urologisches Resektoskop mit einem im distalen Endbereich Öffnungen (8) aufweisenden Außenschaft (5, 5') und einem Innenschaft (3, 3'), die beide rohrförmig und aus Metall bestehend ausgebildet sind, die ferner im distalen Endbereich gegeneinander abgedichtet sind und die in ihrem proximalen Endbereich, gegebenenfalls lösbar, aneinander und an einem Hauptkörper (1) befestigt sind, mit einem den Innenschaft durchlaufenden, längsbewegbar angeordneten Elektrodenträger (10), der am distalen Ende eine HF-beaufschlagbare Schneidschlinge (11) trägt, mit proximal angeordneten Flüssigkeitsanschlüssen (7) zur Zufuhr von Flüssigkeit in den Innenschaft und zur Ableitung von Flüssigkeit aus dem Ringraum zwischen Innenschaft und Außenschaft, und mit einem distal befestigten, rohrförmigen Isolierkörper (13, 13'), der am Außenschaft (5, 5') befestigt ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Außenschaft (5, 5') drehbar am Resektoskop gelagert ist, wobei der Isolierkörper (13') drehbar am Außenschaft (5') befestigt und mit dem Innenschaft (3') drehgekoppelt (17, 18) ist.

2. Resektoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Isolierkörper (13, 13') und der distale Endbereich des Außenschaftes (5, 5') denselben Außendurchmesser aufweisen.

3. Resektoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schneidschlinge (11) in ihrer proximalen Endstellung distal vom distalen Ende des Innenschaftes (3, 3') angeordnet ist.

4. Resektoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Innenschaft (3, 3') Längsnuten (15) zur Aufnahme der die Schneidschlinge (11) tragenden Gabelarme des Elektrodenträgers (10) aufweist.

5. Resektoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Isolierkörper (13) einen kleineren Innendurchmesser aufweist als der Außenschaft (5) und daß der Innenschaft (3) mit seinem im Durchmesser aufgeweiteten distalen Rand gegen den proximalen Rand (14) des Isolierkörpers stößt.

6. Resektoskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der distale Rand 20 des Innenschaftes 3" schräg zur Schaftachse verlaufend ausgebildet ist."

Dem Gegenstand des Patents liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem gattungsgemäßen Resektoskop ohne Beschränkungen hinsichtlich der Schnabelform des Isolierkörpers die Drehbarkeit des Außenschaftes gegenüber dem Resektoskop zu ermöglichen (S. 1 der Einfügung gemäß Anlage 2, 2. Absatz, eingegangen am 14. März 2003)

Zur Begründung des Einspruchs verweist die Einsprechende auf folgende Druckschriften:

- (E1) DE-GM 76 26 244
- (E2) DE 26 17 556 C2
- (E5) DE 41 01 472 C2
- (E6) DE 24 28 000 A1
- (E7) DE-GM 74 26 959

und auf eine offenkundige Vorbenutzung, zu der sie folgende Unterlagen einreicht:

- (E3) Katalogseiten D 17 IX.77 (zwei Blatt) aus dem Katalog der Richard Wolf GmbH aus dem Jahr 1977, sowie Konstruktionszeichnungen 15 065.042 (Außenschaft) und 15 060.061 (Schaftrrohr) der Richard Wolf GmbH, jeweils mit einer Reihe von unterschiedlichen Datumsangaben
- (E4) Katalogseiten D 12 VI.85 (zwei Blatt) aus dem Katalog der Richard Wolf GmbH aus dem Jahr 1985, sowie Konstruktionszeichnungen 15 003.049 (Isolierereinsatz), 15 003.065 (Isolierhülse), 15 061.083 Außenschaft H.F.), 15 065.041 (Außenschaft) und 15 061.196 (Resektoskop-Schaft, Halbfabrikat) der Richard Wolf GmbH, jeweils mit einer Reihe von unterschiedlichen Datumsangaben.

Zur Begründung des Einspruchs führt die Einsprechende aus, dass aus den Druckschriften (E1), (E2) sowie (E3) und (E4) jeweils ein urologisches Resektoskop mit sämtlichen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 bekannt sei. Zum geltenden Anspruch 1 hat die Einsprechende sachlich nicht Stellung genommen, sondern mit Schriftsatz vom 15. September 2003, dort Absatz 2 kundgetan, dass sie gegen den geltenden Anspruch 1 keine Einwände erhebe, da der nunmehr geltende Anspruch 1 die ursprünglichen Ansprüche 1 und 6 zusammenfasse, während sich ihr Widerruf nur gegen die erteilten Patentansprüche 1 bis 5 und 7 richte. Deshalb erscheine eine mündliche Verhandlung nicht erforderlich.

Die Einsprechende stellt sinngemäß den Antrag (vgl. Schriftsatz vom 14. April 2003, das Patent nur im Umfang der erteilten Ansprüche 1 bis 5 und 7 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt sinngemäß den Antrag

das Patent im Umfang der am 14. März 2003 eingegangenen Unterlagen (Patentansprüche 1 bis 6, Beschreibung Sp. 1 bis 5

mit zwei Seiten Einfügung gemäß Anlage 2 und drei Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 4) beschränkt aufrecht zu erhalten.

Mit Schriftsatz vom 13. März 2003 erklärt die Patentinhaberin die Teilung des Patents.

Die Patentinhaberin führt aus, dass weder die Druckschrift (E1) noch die Druckschrift (E2) dem Fachmann lehre, eine Verdrehbarkeit zwischen Außenschaft und Schneidschlinge vorzusehen. Insofern könne der Fachmann den beiden Schriften auch keine Anregung auf die erfindungsgemäße Lösung entnehmen, weil sich bei den dort gezeigten Konstruktionen das mit den kennzeichnenden Merkmalen gelöste Problem erst gar nicht einstelle.

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 die Patentinhaberin und insbesondere der Senat daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufgrundes ziehen können. Der Einspruch führt jedoch nur insoweit zum Erfolg, als das Patent in beschränktem Umfang aufrechterhalten wird.

1. Die mit Schriftsatz vom 13. März 2003 abgegebene Teilungserklärung ist formgerecht und rechtzeitig vor der Rechtskraft des Beschlusses über den Einspruch erklärt worden (BI f PMZ 2000, 245 II 2c - Graustufenbild). Mit der Teilungserklä-

rung 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 BI 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 geltenden Patentansprüche sind zulässig. Sie finden ihre Stütze in den erteilten Unterlagen sowie den am Anmeldetag eingereichten Ansprüchen 1 bis 7 und der Beschreibung; der geltende Anspruch 1 speziell in den ursprünglichen bzw. erteilten Ansprüchen 1 und 6 sowie der ursprünglichen Beschreibung S. 4, letzter Absatz in Verbindung mit S. 8, erster Absatz und S. 9 erster Absatz bzw. Spalte 2, Zeilen 40-49 in Verbindung mit Spalte 4, Zeilen 15-18 und Zeilen 49-56 der Patentschrift.

Der nach Merkmalen gegliederte Anspruch 1 lautet:

- a) Urologisches Resektoskop mit einem im distalen Endbereich Öffnungen (8) aufweisenden Außenschaft (5, 5') und einem Innenschaft (3, 3'),

- b) die beide rohrförmig und aus Metall bestehend ausgebildet sind,
- c) die ferner im distalen Endbereich gegeneinander abgedichtet sind
- d) und die in ihrem proximalen Endbereich, gegebenenfalls lösbar, aneinander und an einem Hauptkörper (1) befestigt sind,
- e) mit einem den Innenschaft durchlaufenden, längsbewegbar angeordneten Elektrodenträger (10),
- f) der am distalen Ende eine HF-beaufschlagbare Schneidschlinge (11) trägt,
- g) mit proximal angeordneten Flüssigkeitsanschlüssen (7) zur Zufuhr von Flüssigkeit in den Innenschaft und zur Ableitung von Flüssigkeit aus dem Ringraum zwischen Innenschaft und Außenschaft,
- h) und mit einem distal befestigten, rohrförmigen Isolierkörper (13, 13')
- i) der am Außenschaft (5, 5') befestigt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- j) der Außenschaft (5, 5') drehbar am Resektoskop gelagert ist,
- k) wobei der Isolierkörper (13') drehbar am Außenschaft (5') befestigt und
- l) mit dem Innenschaft (3') drehgekoppelt (17,18) ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu, denn ein urologisches Resektoskop mit sämtlichen in diesem Anspruch angegebenen Merkmalen ist in keiner der zum Stand der Technik genannten Entgegenhaltungen beschrieben, wie sich im Einzelnen aus den nachfolgenden Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit ergibt.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Aus der Druckschrift (E1) ist ein urologisches Resektoskop mit einem im distalen Endbereich Bohrungen (8) aufweisenden Außenschaft 1 und einem Innenschaft 10 bekannt (vgl. Fig. 1 in Verbindung mit der Bezeichnung und S. 1, zweiter Absatz, S. 4 letzter Absatz und S. 5, erster Absatz; entspricht Merkmal a)). Dabei sind die beiden Schäfte rohrförmig und aus Metall bestehend ausgebildet, wie sich für den Fachmann, einen Diplomingenieur mit langjähriger Tätigkeit in der Entwicklung von Resektoskopen, aus der Verwendung in einem Resektoskop selbstverständlich ergibt (vgl. die Fig. 1 und die Einfügung gemäß Anlage 2, S. 1, erster Absatz; entspricht Merkmal b)). Im distalen Endbereich sind die beiden Schäfte gegeneinander abgedichtet (vgl. S. 3, zweiter Absatz in Verbindung mit dem Anspruch 1; entspricht Merkmal c)) und im proximalen Endbereich sind die Schäfte an einem Teil 3 (entspricht dem Hauptkörper beim Streitpatent) und aneinander so befestigt, dass die beiden gegeneinander verdrehbar sind (vgl. S. 5, letzter Absatz; entspricht Merkmal d)).

Durch den Innenschaft 10 läuft ein Elektrodentransporteur (entspricht dem Elektrodenträger beim Streitpatent), der am distalen Ende eine Schneidschlinge 22 trägt (vgl. S. 5, letzter Absatz bis S. 6, erster Absatz). Dass der Elektrodenträger längsbewegbar angeordnet ist und die Schneidschlinge HF-beaufschlagbar ist, ergibt sich für den Fachmann aus der in (E1) angegebenen Schneidschlinge, denn diese muss zu ihrer Anwendung vor und zurückbeweglich sein und muss mit HF-Strom versorgt werden, um Gewebe schneiden zu können (vgl. u.a. die Einfügung gemäß Anlage 2, S. 1, erster Absatz; entspricht Merkmal e) und f)).

Proximalseitig sind Flüssigkeitsanschlüsse 2,19 angeordnet, um Flüssigkeit in den Innenschaft zuzuführen (vgl. S. 6, erster Absatz) und über den Ringraum zwischen Innen- und Außenschaft abzuleiten (vgl. S. 6, zweiter und dritter Absatz; entspricht Merkmal g)). Am distalen Ende ist weiter ein rohrförmiger Isolierkörper, in (E1) als Kunststoffhülse 5 bezeichnet, am Außenschaft 1 befestigt (vgl. S. 4, letzter Absatz; entspricht Merkmal h) und i)).

Der Innenschaft 10 ist proximalseitig mit einem Drehteil 14 mit Kegelansatz 15 verbunden (vgl. S. 5, letzter Absatz) und der Isolierkörper ist durch Kleben fest mit dem Außenschaft verbunden. Anregungen von dieser festen Verbindung zwischen Isolierkörper und Außenschaft abzugehen, finden sich in der gattungsbildenden Druckschrift (E1) nicht.

Auch der Druckschrift (E2) ist ein Resektoskop zu entnehmen, das an seinem distalen Ende einen als Schnabel 4 bezeichneten Isolierkörper aufweist, der Bestandteil eines Gehäuses 2 ist, wobei dieses Gehäuse 2 dem Außenschaft nach Streitpatent entspricht (vgl. Fig. 1 in Verbindung mit Sp. 3, Z. 42-48). Der Schnabel (Isolierkörper) und das Gehäuse (Außenschaft) sind demnach fest miteinander verbunden. Der Druckschrift (E2) können ebenfalls keine Anregungen im Hinblick auf die kennzeichnenden Merkmale entnommen werden.

Die zur offenkundigen Vorbenutzung genannten Katalogseiten und Konstruktionszeichnungen nach (E3) und (E4) zeigen Resektoskope, bei denen am distalen Ende des Außenschaftes ein Isolierkörper am Außenschaft befestigt ist (vgl. in (E3) Prospekt D17, zweites Blatt, unter Punkt I sowie im Einspruchsschriftsatz S. 7, letzter Absatz). Weder den Unterlagen gemäß (E3) und (E4), noch den Ausführungen der Einsprechenden ist ein Hinweis zu entnehmen, die Befestigung zwischen Isolierkörper und Außenschaft drehbar auszugestalten. Die Vorbenutzungshandlung gemäß (E3) und (E4) kann, die Offenkundigkeit unterstellt, demnach die erfinderische Leistung des Gegenstandes nach Anspruch 1 ebenfalls nicht in Frage stellen.

In der Druckschrift (E5) ist ein Endoskop zur transurethralen Resektion beschrieben, das einen drehbar mit dem Außenschaft (1,11) verbundenen Innenschaft (2,12) aufweist (vgl. beispielsweise Anspruch 1). Damit ergibt sich der auch in der Beschreibung ausgeführte (vgl. Beschreibungsergänzung gemäß Anlage 2, dort Seite 2, erster Absatz) Vorteil, dass der Außenschaft in der Urethra drehfest verbleibt, während die Schneidschlinge mit dem übrigen Resektoskop gedreht wird.

In dieser Druckschrift wird nur dieser Aspekt näher ausgeführt, ohne auf die patentgemäße Verwendung eines Isolierkörpers einzugehen. Deshalb können dieser Druckschrift ebenfalls keine Anregungen entnommen werden, den Isolierkörper drehbar am Außenschaft zu befestigen (Merkmal k)) und mit dem Innenschaft drehzukoppeln (Merkmal l)).

Aus der Druckschrift (E6) ist ein urologisches endoskopisches Instrument mit einem rohrförmigen Außenschaft 2 und einem rohrförmigen Innenschaft 110 bekannt (vgl. Fig. 10 und 11 in Verbindung mit S. 14ff). Ein Hinweis auf die Verwendung eines streitpatentgemäßen Isolierkörpers findet sich in (E6) nicht. Der Druckschrift (E7) sind, wie der erteilten Beschreibung zu entnehmen ist, sämtliche Merkmale a) bis h) zu entnehmen. Im Gegensatz zum Streitpatent ist bei diesem Resektoskop der Isolierkörper fest mit dem Innenschaft verbunden (vgl. S. 5, zweiter Absatz). Somit können diesen Druckschriften keine Anregungen im Hinblick auf die Merkmale j) bis l) entnommen werden.

Die Druckschriften (E1) bis (E7) können demnach weder für sich noch in Kombination die Merkmale k) und l) nahe legen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist demnach patentfähig.

Die Unteransprüche 2 und 6 betreffen vorteilhafte und nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des Gegenstandes des Patentanspruchs 1.

Das Patent war demnach in beschränktem Umfang aufrechtzuerhalten.

Dr. Winterfeldt

Klosterhuber

Dr. Franz

Dr. Strößner

Pr