



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 53/06

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
17. Juli 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 42 30 009.6-23

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 17. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Kätker, Dipl.-Ing. Bernhart und Dipl.-Phys. Dr. Müller

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juni 2006 aufgehoben und das Patent erteilt.

Bezeichnung: Vorrichtung zur Rekonstruktion von Zähnen

Anmeldetag: 8. September 1992

Die Priorität der Anmeldung in der Schweiz vom 18. September 1991 ist in Anspruch genommen.

(Aktenzeichen der Erstanmeldung: CH-02757/91-4)

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1-5, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 17. Juli 2008,

Beschreibung Seiten 4, 5, 8, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 17. Juli 2008,

Beschreibung Seiten 1, 1a, eingegangen am 5. Oktober 2006,

Beschreibung Seiten 2, 3, 6, 7 und 9, eingegangen am Anmeldetag,

3 Blatt Zeichnungen Figur 1-3, eingegangen am Anmeldetag.

2. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

Gründe

I

Die Patentanmeldung wurde am 8. September 1992 unter der Bezeichnung "Vorrichtung zur Rekonstruktion von Zähnen" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 1. April 1993.

Im Prüfungsverfahren sind die Entgegenhaltungen

D1: EP 0 320 024 A1

D2: EP 0 477 644 A1

D3: DE 2 157 139 A

D4: DE 38 39 837 A1

D5: DE 38 29 576 A1

D6: DE 38 25 601 A1

D7: DE 41 27 839 A1

D8: US 4 575 340

D9: US 4 681 542

D10: DE 87 17 235 U1

D11: DE 37 23 643 A1

in Betracht gezogen worden.

Dabei sind die Druckschriften D2 und D7 jeweils nicht vorveröffentlichte ältere Anmeldungen, die nur zur Prüfung der Neuheit heranzuziehen sind.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 C hat mit Beschluss vom 7. Juni 2006 die Patentanmeldung zurückgewiesen. In diesem Beschluss hat die Prüfungsstelle mangelnde erfinderische Tätigkeit bezüglich des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 vom 24. August 2005 geltend gemacht und hinsichtlich der drei im An-

spruch 1 beanspruchten Ausführungsformen auf die Druckschrift D1 in Verbindung mit den Druckschriften D2, D3 und D4 hingewiesen. Außerdem hat sie noch auf die Druckschrift D5 hingewiesen.

Eine mit Einreichung des Patentanspruchs 1 am 24. August 2005 beantragte Anhörung hat die Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss abgelehnt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Patentanmelderin verfolgt ihre Patentanmeldung auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentansprüche 1 bis 5 weiter.

Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wörtlich wiedergegebene geltende Patentanspruch 1 lautet:

- M1** Vorrichtung zur Rekonstruktion von fehlenden oder verloren gegangenen Zähnen,
- M2** mit einem, mit einem Kieferknochen biologisch fest verbindbaren und im gingivalen Bereich endenden Implantat,
- M3** das im Wesentlichen aus einem im Knochen verankerbaren Implantatskörper (3) und einem zahnfleischseitigen Implantatskopf (4) als Verankerungssitz für ein Abutment (7) besteht, das den Aufnahmesitz eines zu rekonstruierenden Zahnes (11) bildet,
- M4** wobei das Abutment (7) eine Umhüllung (9) aus einem Keramikwerkstoff aufweist,

M5 und ein rekonstruierter Zahn (11) an der Umhüllung (9) befestigbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M6 das Abutment (7) einen Metallkern (8) aufweist.

Hinsichtlich der geltenden Unteransprüche 2 bis 5 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Anmelderin beantragt,

1. den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentansprüchen 1 bis 5, den am 5. Oktober 2006 eingegangenen Beschreibungsseiten 1 und 1a, den in der mündlichen Verhandlung eingereichten Beschreibungsseiten 4, 5 und 8, im Übrigen mit den ursprünglichen Unterlagen (Beschreibungsseiten 2, 3, 6, 7 und 9, Figuren 1 bis 3) zu erteilen,
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Patentanmelderin die Teilung der Anmeldung erklärt.

II

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Erteilung des Patentes sowie zur Zurückzahlung der Beschwerdegebühr führt.

1. Auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patentansprüche 1-5 und den neuen Beschreibungsunterlagen war der angefochtene Beschluss aufzuheben und das Patent zu erteilen.

Die Patentansprüche 1 bis 5 sind zulässig, denn sie sind in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen offenbart.

Der neue Patentanspruch 1 geht auf die ursprünglichen Patentansprüche 1 und 7 bzw. die ursprüngliche Beschreibung Seite 4, Absatz A.a), und Seite 7, zweiter Absatz, zurück. Der Patentanspruch 2 geht auf die ursprüngliche Beschreibung Seite 8, Zeilen 1 bis 5 zurück. Der Patentanspruch 3 geht auf die ursprüngliche Beschreibung Seite 8, Zeilen 5 bis 8 zurück. Die Patentansprüche 4 und 5 gehen auf den ursprünglichen Patentanspruch 8 zurück.

Gemäß Seite 3, zweiter Absatz, der Beschreibung liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, bei einer Vorrichtung zur Rekonstruktion von fehlenden oder verlorengegangenen Zähnen eine optimale Gestaltung der zu rekonstruierenden Zähne zu erreichen.

Der hier zuständige Fachmann ist ein auf dem Gebiet der Implantologie tätiger berufserfahrener Zahnarzt.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu, denn keine der entgegengehaltenen Druckschriften offenbart eine Vorrichtung zur Rekonstruktion von fehlenden oder verlorenen gegangenen Zähnen mit allen Merkmalen des Gegenstandes gemäß dem Patentanspruch 1.

So ist aus der dem Anmeldungsgegenstand am nächsten kommenden, nicht vorveröffentlichten älteren Anmeldung Druckschrift D2 (vgl. die Figuren 1, 5 und 9 mit Beschreibung) eine Vorrichtung zur Rekonstruktion von fehlenden oder verloren

gegangenen Zähnen bekannt, die alle im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale **M1** bis **M5** aufweist, nicht jedoch das im Kennzeichen des Anspruchs 1 beanspruchte Merkmal **M6**, wonach das Abutment einen Metallkern aufweist, da dieses support post 28 bei der Druckschrift D2 (vgl. Spalte 3, letzter Absatz) aus Keramikmaterial besteht.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns.

Aus der Druckschrift D1 (vgl. die Figur 1 mit Beschreibung) ist eine Vorrichtung zur Rekonstruktion von fehlenden oder verlorengangenen Zähnen (vgl. Spalte 1, 1. Absatz, spacer for dental implants) (Merkmal **M1**) bekannt, mit einem, mit einem Kieferknochen (vgl. Spalte 1, 1., 4. und 5. Absatz, bone tissue) biologisch fest verbindbaren und im gingivalen Bereich endenden Implantat (dental implants, vgl. Figur 1, Spalte 3, Zeilen 10 bis 22, screw 1), (Merkmal **M2**), das im Wesentlichen aus einem im Knochen verankerbaren Implantatskörper (vgl. Figur 1, Spalte 3, Zeilen 10 bis 22, screw 1) und einem zahnfleischseitigen Implantatskopf (upper portion 3) als Verankerungssitz für ein Abutment (spacer element 4) besteht, das den Aufnahmesitz eines zu rekonstruierenden Zahnes bildet (Merkmal **M3**).

Das Abutment (vgl. Spalte 3, Zeilen 16 bis 18, spacer element 4 of titanium) weist einen Metallkern (Merkmal **M6**) und (vgl. die Figur 1, Spalte 3, Zeile 40, bis Spalte 4, Zeile 15, spacer element 4) eine Umhüllung (Spalte 4, Zeile 3, sleeve 12 of ceramics) aus einem Keramikwerkstoff auf (Merkmal **M4**).

Ein rekonstruierter Zahn wird jedoch im Unterschied zum Merkmal **M5** (vgl. die Figur 3 und Beschreibung Spalte 3, Zeilen 29 bis 39) am Metallkern (cylindrical portion 9, joint surface 11) und nicht an der Umhüllung (sleeve 12) befestigt. Wegen der Zerbrechlichkeit des Keramikwerkstoffs der Umhüllung (vgl. Spalte 3, Zeilen 57 und 58, "Because of the fragility of such materials, the sleeve should not

be subjected to any loading") wird außerdem ausdrücklich vor einer Belastung des Keramikwerkstoffs gewarnt. Eine Befestigung eines rekonstruierten Zahns an der aus Keramik bestehenden Umhüllung ist somit für den Fachmann auch nicht nahegelegt.

Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab und können die Patentfähigkeit des Gegenstandes gemäß dem Patentanspruch 1 auch nicht in Frage stellen. Sie haben dementsprechend in der mündlichen Verhandlung keine Rolle gespielt.

Die Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG aus Gründen der Billigkeit zurückzuzahlen, denn der Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör ist verletzt worden.

Bei ihrer Begründung zur Ablehnung der beantragten Anhörung führt die Prüfungsstelle aus, dass abschließend entschieden werden konnte, da der am 24. August 2005 vorgelegte Anspruch 1 in seinem Kennzeichen lediglich die Varianten der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 3 zusammenfasse, zu denen bereits im ersten Prüfungsbescheid vom 18. Dezember 2001 Stellung genommen worden sei. Diese Argumentation verkennt aber, dass die Beschlussbegründung ganz wesentlich auf die Entgegenhaltung D1 = EP 0 320 024 A1 abstellt, die die Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss als nächstkommenden Stand der Technik ansieht; vgl. den Beschluss auf Seite 4 im zweiten Absatz. Diese Entgegenhaltung D1 hatte die Prüfungsstelle im Erstbescheid vom 18. Dezember 2001 aber noch gar nicht berücksichtigt, sie wurde vielmehr erst im zweiten Prüfungsbescheid vom 24. Mai 2005 genannt. In diesem Zweitbescheid wird dann im Wesentlichen argumentiert, dass der von der Anmelderin vorgelegte neue Anspruch 1 unzulässig erweitert sei und nur am Rande darauf hingewiesen, dass der geltende Anspruch 1 durch die neu in das Verfahren eingeführte D1 neuheitsschädlich getroffen sei, d. h. die Entgegenhaltung D1 wurde im zweiten Prüfungsbescheid ausschließlich zur Neuheit genannt und nicht zur erfinderischen Tätigkeit, so dass

sich schon dadurch die Frage nach der Verletzung des rechtlichen Gehörs stellt. Im Zurückweisungsbeschluss erkennt die Prüfungsstelle die Neuheit gegenüber der D1 dann an (vgl. den Zurückweisungsbeschluss auf Seite 4 im vierten Absatz) und macht erstmalig geltend, dass der Anspruch 1 ausgehend von der Vorrichtung nach der D1 bei zusätzlicher Berücksichtigung von weiterem Stand der Technik wegen fehlender Tätigkeit nicht gewährbar sei. Diese Interpretation war für die Anmelderin nicht nur überraschend und somit nicht vorhersehbar, sondern sie ist darüber hinaus rechtsfehlerhaft, weil die Entgegenhaltung D1 nicht vorveröffentlicht ist. Sie stellt lediglich eine ältere Anmeldung im Sinne des § 3 Abs. 2 PatG dar, die gemäß § 4 Satz 2 PatG bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden durfte. Wie sich aus dem dritten Absatz der Beschwerdebegründung vom 2. Oktober 2006 ergibt, hätte die Anmelderin dieses Argument mit Sicherheit in der Anhörung vorgetragen.

Somit wurde der Anmelderin durch den ablehnenden Zurückweisungsbeschluss vom 7. Juni 2006 das rechtliche Gehör verweigert. Auch die für die Rückzahlungsanordnung erforderliche Kausalität zwischen dem Verfahrensfehler und der Beschwerdeeinlegung liegt vor.

Hätte der Prüfer die beantragte Anhörung durchgeführt, so hätte die Anmelderin Gelegenheit gehabt, auf die fehlerhafte Beurteilung der ersten beanspruchten Variante hinzuweisen und ein Patentbegehren darauf zu richten. Diese Möglichkeit wurde ihr jedoch durch den Zurückweisungsbeschluss genommen. Es ist vorliegend nicht auszuschließen, dass die Entscheidung bei zutreffender Sachbehandlung durch den Prüfer anders ausgefallen und der Zurückweisungsbeschluss nicht ergangen wäre, so dass die Beschwerde nicht eingelegt hätte werden müssen.

Dr. Winterfeldt

Kätker

Bernhart

Dr. Müller

Pü