



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am
11. Februar 2010

4 Ni 41/07

...

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent 197 18 511

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Februar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Friehe und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Morawek, Dipl.-Ing. Bernhart und Dipl.-Phys. Dr. Müller

für Recht erkannt:

- I. Das deutsche Patent 197 18 511 wird im Umfang der Ansprüche 1 bis 6 und 12 für nichtig erklärt, soweit es über folgende Fassung der Patentansprüche hinausgeht:

1. Patentanspruch 1 erhält folgende Fassung:

Gerät zur Applikation von akustischen Stoßwellen für die medizinische Anwendung, mit einer Versorgungseinheit und mit einem an die Versorgungseinheit angeschlossenen Therapiekopf, der als eine Druckimpulsquelle, ein flüssiges Medium, auf welches die Druckimpulsquelle einwirkt, und eine Fokussierungseinrichtung, die die in dem flüssigen Medium erzeugten Stoßwellen auf einen Behandlungsort fokussiert, aufnehmende Baueinheit ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Baueinheit des Therapiekopfes (3) das flüssige Medium in einem geschlossenen Volumen einschließt und dass wenigstens eine Kupplung (5) zur lösbaren mechanischen und elektrischen Verbindung von wenigstens zwei Therapieköpfen (3) mit der Versorgungseinheit (1) vorgesehen ist, wobei die Therapieköpfe (3) unterschiedliche Fokussiereigenschaften bzw. akustische Eindringtiefen aufweisen.

2. Hieran schließen sich die Patentansprüche 3 bis 6 und 12 mit der Maßgabe an, dass
- a) in den Ansprüchen 3 und 5 die Angabe „Anspruch 2“ jeweils durch die Angabe „Anspruch 1“ ersetzt wird.
 - b) Anspruch 6 folgende Fassung erhält:

Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Therapieköpfe (3) einzeln oder gleichzeitig betrieben werden können.
 - c) Anspruch 12 folgende Fassung erhält:

Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kupplung (5) wenigstens einen Steckverbinder aufweist.
 - d) und die Ansprüche unmittelbar oder mittelbar auf den geänderten Patentanspruch 1 rückbezogen sind.
- II. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 1/3 und die Beklagte 2/3.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 197 18 511 (Streitpatent), das am 2. Mai 1997 angemeldet wurde. Das Streitpatent betrifft ein

Gerät zur Applikation von akustischen Stoßwellen. Es umfasst 22 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1 bis 6 sowie 12 angegriffen sind.

Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

„1. Gerät zur Applikation von akustischen Stoßwellen für die medizinische Anwendung, mit einer Versorgungseinheit und mit einem an die Versorgungseinheit angeschlossenen Therapiekopf, der als eine Druckimpulsquelle, ein flüssiges Medium, auf welches die Druckimpulsquelle einwirkt, und eine Fokussierungseinrichtung, die die in dem flüssigen Medium erzeugten Stoßwellen auf einen Behandlungsort fokussiert, aufnehmende Baueinheit ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Baueinheit des Therapiekopfes (3) das flüssige Medium in einem geschlossenen Volumen einschließt und dass wenigstens eine Kupplung (5) zur lösbaren mechanischen und elektrischen Verbindung eines oder mehrerer Therapieköpfe (3) mit der Versorgungseinheit (1) vorgesehen ist.“

Wegen des Wortlauts der abhängigen Patentansprüche 2 bis 6 und 12 wird auf die Streitpatentschrift DE 197 18 511 C2 Bezug genommen.

Die Klägerin ist der Ansicht, der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 6 sowie 12 des Streitpatents sei nicht patentfähig, insbesondere nicht neu im Hinblick auf die folgende Druckschrift:

D1: DE 196 30 180 C1.

Sie verweist außerdem auf folgende Druckschriften:

D2 US 5 595 178 A,

D3 DE 196 02 686 A1.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

das deutsche Patent 197 18 511 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 6 und 12 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt

Klageabweisung,

hilfsweise, die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass die Patentansprüche 1 bis 6 und 12 folgende Fassung erhalten:

Patentanspruch 1:

Gerät zur Applikation von akustischen Stoßwellen für die medizinische Anwendung, mit einer Versorgungseinheit und mit einem an die Versorgungseinheit angeschlossenen Therapiekopf, der als eine Druckimpulsquelle, ein flüssiges Medium, auf welches die Druckimpulsquelle einwirkt, und eine Fokussierungseinrichtung, die die in dem flüssigen Medium erzeugten Stoßwellen auf einen Behandlungsort fokussiert, aufnehmende Baueinheit ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Baueinheit des Therapiekopfes (3) das flüssige Medium in einem geschlossenen Volumen einschließt und dass wenigstens eine Kupplung (5) zur lösbaren mechanischen und elektrischen Verbindung von wenigstens zwei Therapieköpfen (3) mit der Versorgungseinheit (1) vorgesehen ist, wobei die Therapieköpfe (3) unterschiedliche Fokussiereigenschaften bzw. akustische Eindringtiefen aufweisen.

Patentansprüche 3 und 5

mit einem geänderten Rückbezug auf den geänderten Anspruch 1.

Patentanspruch 4

im Wortlaut unverändert.

Patentanspruch 6:

Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Therapieköpfe (3) einzeln oder gleichzeitig betrieben werden können.

Patentanspruch 12:

Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kupplung (5) wenigstens einen Steckverbinder aufweist.

Sie ist der Ansicht, der Gegenstand des Streitpatents sei patentfähig, und weist darauf hin, dass die Druckschrift D1 nachveröffentlicht und daher einer Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu Grunde zu legen ist.

Entscheidungsgründe

I.

Die zulässige Klage ist teilweise begründet.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung erweist sich gegenüber dem vorliegenden Stand der Technik als nicht neu (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1, 2 Nr. 1 PatG). In der mit Hilfsantrag verteidigten Fassung ist der Patentgegenstand dagegen neu und hat sich für den Fachmann auch nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben (§ 4 Satz 1 PatG). Die Klage hat daher Erfolg nur insoweit, als sie sich gegen die angegriffenen Ansprüche in dem über die Fassung des Hilfsantrags hinausgehenden Umfang richtet.

II.

1. Das Streitpatent betrifft ein Gerät zur Applikation von akustischen Stoßwellen für die medizinische Anwendung. Akustische Stoßwellen werden in der Human- und Tiermedizin für unterschiedliche Zwecke angewendet, wobei zur Applikation Geräte bekannt sind, bei denen die Druckimpulsquelle und die Fokussierungseinrichtung fest in das Gerät eingebaut sind. Eine Anpassung an unterschiedliche Anwendungen ist nicht oder nur durch aufwendiges Umrüsten möglich (Beschreibung Spalte 1). Die Streitpatentschrift bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, derartige Geräte so auszubilden, dass eine hohe Flexibilität in der Anwendung bei einfacher Handhabung möglich ist (Spalte 2 Zeilen 3 bis 6).

2. Demzufolge wird mit Patentanspruch 1 in der erteilten und gemäß Hauptantrag der Beklagten verteidigten Fassung Folgendes beansprucht (mit Merkmalsgliederung):

- M1 Gerät zur Applikation von akustischen Stosswellen für die medizinische Anwendung,
- M2 mit einer Versorgungseinheit und
- M3 mit einem an die Versorgungseinheit angeschlossenen Therapiekopf, der als eine
 - M3.1 eine Druckimpulsquelle,
 - M3.2 ein flüssiges Medium, auf welches die Druckimpulsquelle einwirkt, und
 - M3.3 eine Fokussierungseinrichtung, die die in dem flüssigen Medium erzeugten Stosswellen auf einen Behandlungsort fokussiert, aufnehmende
- M4 Baueinheit ausgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet,

- M5 dass die Baueinheit des Therapiekopfes (3) das flüssige Medium in einem geschlossenen Volumen einschließt und

M6 dass wenigstens eine Kupplung (5) zur lösbaren mechanischen und elektrischen Verbindung eines oder mehrerer Therapieköpfe (3) mit der Versorgungseinheit (1) vorgesehen ist.

Gemäß dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag werden zusätzlich zu den Merkmalsgruppen M1 bis M5 noch folgende Merkmale beansprucht:

M6H dass wenigstens eine Kupplung (5) zur lösbaren mechanischen und elektrischen Verbindung von wenigstens zwei Therapieköpfen (3) mit der Versorgungseinheit (1) vorgesehen ist,

M7H wobei die Therapieköpfe (3) unterschiedliche Fokussiereigenschaften bzw. akustische Eindringtiefen aufweisen.

3. Zulässigkeit der Ansprüche

Die Merkmale der angegriffenen Ansprüche in der erteilten Fassung sind unbestritten in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart. In die Fassung des Hauptanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag wurden lediglich zusätzliche Merkmale aus den erteilten Ansprüchen 2 und 6 aufgenommen, weshalb der Anspruch in zulässiger Weise beschränkt verteidigt wird.

4. Patentfähigkeit

a) Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung ist nicht neu gegenüber der Druckschrift D1. Als nachveröffentlichte, aber vor dem Anmeldetag des Streitpatents am 26. Juli 1996 angemeldete deutsche Patentanmeldung ist die Druckschrift D1 bei der Neuheitsprüfung gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 PatG zu berücksichtigen.

Aus der Druckschrift D1 (siehe insbesondere die Zeichnungen mit zugehöriger Beschreibung) ist ein

- M1= Gerät zur Applikation von akustischen Stosswellen für die medizinische Anwendung bekannt (siehe Anspruch 1 „Therapiekopf“),
- M2= mit einer Versorgungseinheit (siehe Spalte 2, Zeile 55) und
- M3= mit einem an die Versorgungseinheit angeschlossenen Therapiekopf (siehe Fig. 1), der als eine
 - M3.1= eine Druckimpulsquelle (Membran 2 mit Spule 3 und Spulenträger 4, siehe Spalte 2, Zeilen 56 bis 59),
 - M3.2= ein flüssiges Medium (Übertragungsmedium 5), auf welches die Druckimpulsquelle einwirkt, und
 - M3.3= eine Fokussierungseinrichtung (Membran 2 mit Spule 3 und Spulenträger 4), die die in dem flüssigen Medium erzeugten Stosswellen auf einen Behandlungsort fokussiert (siehe Fokus 7 in Fig.), aufnehmende
- M4= Baueinheit ausgebildet ist (siehe Gehäuse 8), wobei
- M5= die Baueinheit des Therapiekopfes das flüssige Medium in einem geschlossenen Volumen einschließt (siehe Membran 2 und Wand 6) und
- M6= wenigstens eine Kupplung (Stecker 13) zur lösbaren mechanischen und elektrischen Verbindung eines oder mehrerer Therapieköpfe mit der Versorgungseinheit vorgesehen ist (siehe Spalte 2, Zeilen 47 bis 55).

Gemäß der Druckschrift D1 werden die Stosswellen über die sphärische Anordnung der Druckimpulsquelle erzeugt (siehe Spalte 2, Zeilen 56 bis 59 und Fig. 1). Diese Art der Fokussierung wird mit dem Streitpatent neben Reflektoren und akustischen Linsen für punktförmige Druckimpulsquellen ebenfalls beansprucht (siehe Anspruch 5 sowie Spalte 1, Zeilen 24 bis 31, und Spalte 2, Zeile 61 bis Spalte 3, Zeile 5). Die Argumentation der Patentinhaberin, dass mit dem Anspruch 1 des Streitpatents eine *separate* Fokussiereinrichtung beansprucht wird, konnte daher nicht überzeugen.

b) Patentansprüche gemäß Hilfsantrag.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag ist neu. Insbesondere ist aus der Druckschrift D1 lediglich ein Gerät mit *einem* Therapiekopf bekannt und somit nicht mit wenigstens zwei unterschiedlichen Therapieköpfen entsprechend den Merkmalsgruppen M6H und M7H.

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

Maßgeblich ist insoweit die Sichtweise des hier einschlägigen Durchschnittsfachmanns, bei dem es sich um einen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik handelt, der mit der Entwicklung von Ultraschallgeräten vertraut ist.

Als nächstliegenden Stand der Technik zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sieht der Senat die Druckschrift D3. Aus dieser Druckschrift ist unstreitig ein Gerät zur Applikation von akustischen Stoßwellen mit einem Therapiekopf gemäß den Merkmalsgruppen M1 bis M5 bekannt. Auch ist aus ihr bekannt (siehe insbesondere die Zeichnung mit zugehöriger Beschreibung), den Therapiekopf 1 über einen Anschluss 9 mit einem Steuergerät zu verbinden (siehe Spalte 3, Zeilen 45 bis 48). Für einen Fachmann hat es ohne weiteres nahe gelegen, diesen Anschluss bei Bedarf über einen Stecker zu realisieren, um eine flexible Handhabung des Gerätes zu gewährleisten, wie es auch bei Kabelverbindungen zwischen beliebigen Geräten üblich und bekannt ist.

Damit allein sind die in den Merkmalsgruppen M6H und M7H genannten Merkmale aber weder erfüllt noch nahegelegt. Mit diesen Merkmalen wird nämlich ein Gerät beansprucht, welches insgesamt so ausgelegt ist, dass unterschiedliche Therapieköpfe mit unterschiedlichen Fokussiereigenschaften zusammen mit lediglich einer Versorgungseinheit betrieben werden können. Im Unterschied zum Stand der Technik müssen daher nicht mehrere komplette Geräte mit jeweils einem speziellen, eine bestimmte Fokussiereigenschaft bzw. akustische Eindringtiefe aufweisenden Therapiekopf bereitgehalten werden. Vielmehr wird dem Anwender zusammen mit nur einer Versorgungseinheit ein ganzes Set von Thera-

pieköpfen zur Verfügung gestellt, wodurch sich eine erhebliche Kosten- und Platzeinsparung ergibt.

Aus der Druckschrift D3 ist hingegen lediglich eine Vorrichtung mit einem Therapiekopf bekannt. Es ergeben sich aus dieser Druckschrift keinerlei Hinweise auf die Auslegung eines Gerätes zur Applikation von akustischen Stoßwellen für die medizinische Anwendung für unterschiedliche Therapieköpfe mit unterschiedlichen Fokussiereigenschaften.

Entsprechende Hinweise können auch den übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften nicht entnommen werden; insbesondere geht die Druckschrift D2 nicht über den Stand der Technik gemäß der Druckschrift D3 hinaus. Der Senat konnte somit keine Anhaltspunkte feststellen, wodurch die erfinderische Tätigkeit bzgl. des Gegenstands von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag in Frage gestellt sein könnte.

Die übrigen angegriffenen Patentansprüche 1 bis 6 und 12 werden - unter Wegfall des Anspruchs 2 - mit ihrem Rückbezug auf die Fassung des Hauptanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag und den auf Grund der Beschränkung notwendigen inhaltlichen Anpassungen von der insoweit vorhandenen Bestandskraft mit erfasst.

Die nicht angegriffenen Patentansprüche 7 bis 11 und 13 bis 22 bleiben mit ihren unmittelbaren und mittelbaren Rückbezügen auf die erteilte Fassung des Patents von diesem Urteil unberührt.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Rauch

Friehe

Dr. Morawek

Bernhart

Dr. Müller

Bb