

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im Abl.
- (B) An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) An Vorsitzende
- (D) Keine Verteilung

ENTSCHEIDUNG
vom 19. August 2004

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0601/00 - 3.4.1

Anmeldenummer: 94100796.5

Veröffentlichungsnummer: 0620024

IPC: A61N 1/05

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Elektrodevorrichtung

Patentinhaber:
St. Jude Medical AB

Einsprechender:
Biotronik GmbH & Co. KG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 100a), 52(1), 54, 56, 100b), 83, 111(1)

Schlagwort:
"Neuheit (Hauptantrag) (verneint)"
"Entscheidung über die Beschwerde zurückverweisung
(1. Hilfsantrag) (bejaht)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0601/00 - 3.4.1

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1
vom 19. August 2004

Beschwerdeführer:
(Einsprechender)

Biotronik GmbH & Co. KG
Woermannkehre 1
D-12359 Berlin (DE)

Vertreter:

Eisenführ, Speiser & Partner
Patentanwälte Rechtsanwälte
Spreepalais am Dom
Anna-Louisa-Karsch-Straße 2
D-10178 Berlin (DE)

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)

St. Jude Medical AB
SE-175 84 Järfälla (SE)

Vertreter:

Harrison, Michael Charles
Albihns GmbH
Bayerstraße 83
D-80335 München (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 17. März 2000 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0620024 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Davies
Mitglieder: G. Assi
M. G. L. Rognoni

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) legte gegen die am 17. März 2000 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Zurückweisung des Einspruchs gegen das europäische Patent Nr. 0 620 024 (Anmeldenummer 94 100 796.5) eine am 15. Mai 2000 eingegangene Beschwerde ein und entrichtete gleichzeitig die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung ging am 21. Juni 2000 ein.

II. Der Einspruch hatte sich gegen das erteilte Patent in gesamtem Umfang gerichtet und war darauf gestützt worden, daß der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 52 (1), 54 und 56 EPÜ nicht patentfähig sei (Artikel 100 a) EPÜ) und daß das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, daß ein Fachmann sie ausführen könne (Artikel 100 b) und 83 EPÜ).

Wegen nicht ausreichender Substantiierung (Regel 55 c) EPÜ) ließ die Einspruchsabteilung den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht zu. Ferner vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, daß die Einspruchsgründe wegen mangelnder Neuheit und unzureichender Offenbarung der Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form nicht entgegenstünden.

III. Es wird auf die folgende, in der angefochtenen Entscheidung erwähnte Entgeghaltung hingewiesen:

(E2) US-A-3 911 928.

Es wird ferner auf das folgende, mit der
Beschwerdebegründung eingereichte Dokument hingewiesen:

(E8) dtv-Lexikon, Band 16, März 1977, Seite 116,
Begriff "*Schicht*".

IV. Am 19. August 2004 fand eine mündliche Verhandlung statt.

V. Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

VI. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragte als
Hauptantrag, die Beschwerde zurückzuweisen.

Hilfsweise beantragte er, das Patent mit folgenden
Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Erster Hilfsantrag:

Patentansprüche 1 und 2, eingereicht mit Schreiben vom
16. Juli 2004,

Beschreibungsspalten 1-4, eingereicht mit Schreiben vom
16. Juli 2004,

Figuren 1-3 des erteilten Patents;

Zweiter Hilfsantrag:

Patentansprüche 1 und 2, eingereicht mit Schreiben vom
16. Juli 2004,

Beschreibungsspalten 1-4, eingereicht mit Schreiben vom
16. Juli 2004,

Figuren 1-3 des erteilten Patents.

Ferner beantragte der Beschwerdegegner, die
Angelegenheit zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit
an die erste Instanz zurückzuverweisen.

VII. Der Patentanspruch 1 gemäß dem erteilten Patent lautet wie folgt:

"Elektrodevorrichtung zur intrakorporalen Stimulation des Körpergewebes, insbesondere zur intrakardialen Stimulation von Herzgewebe mit einem Elektrodenkabel (1), das mindestens einen langgestreckten isolierten Leiter (3) und einen Elektrodenkopf (2), der am distalen Ende des Elektrodenkabels (1) angebracht ist, umfasst, wobei die Oberfläche des Elektrodenkopfes (2) teils aus Isoliermaterial (6) und teils aus einem mit dem Leiter verbundenen elektrisch leitenden Material, das mindestens eine Stimulationsoberfläche (5) bildet, besteht, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens die gesamte Oberflächenschicht des Elektrodenkopfes (2) aus einem leitenden Material besteht und dass diese Oberflächenschicht die gewünschte Form des Elektrodenkopfes definiert und dass das leitende Material teilweise mit einer Schicht aus einem hochohmigen Isoliermaterial (6) bedeckt ist, die derart dünn ist, dass der Unterschied des Abstandes zwischen der Stimulationsoberfläche und dem Herzgewebe bzw. der Isolierschicht (6) und dem Herzgewebe bei einer applizierten Elektrodevorrichtung den Schwellenwert nicht beeinflusst."

Der Patentanspruch 1 gemäß dem ersten Hilfsantrag des Beschwerdegegners enthält alle Merkmale des Anspruchs 1 gemäß dem erteilten Patent und das folgende zusätzliche Merkmal am Ende des Anspruchs:

"und dass die Stärke des Isoliermaterials (6) zwischen 0,1 und 10 µm ist".

Der Patentanspruch 1 gemäß dem zweiten Hilfsantrag des Beschwerdegegners enthält alle Merkmale des Anspruchs 1 des ersten Hilfsantrags und das folgende zusätzliche Merkmal am Ende des Anspruchs:

"und dass der Abstand zwischen der Oberfläche des Isoliermaterials (6) und der Stimulationsoberfläche der Stärke des Isoliermaterials (6) gleich ist".

VIII. Dem Vorbringen des Beschwerdeführers zufolge sei der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag und dem ersten Hilfsantrag des Beschwerdegegners nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung E2.

Ferner spreche nichts gegen die Behandlung der Frage der erfinderischen Tätigkeit vor der zweiten Instanz, so daß eine endgültige Entscheidung erreicht werde.

IX. Gemäß dem Beschwerdegegner sei der Einwand wegen mangelnder Neuheit gegenstandslos, wenn der Anspruch 1 richtig ausgelegt werde.

Die Einspruchsabteilung habe den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht zugelassen, so daß diese Frage in der ersten Instanz nicht erörtert worden sei. Außerdem rechtfertige das Interesse des Beschwerdegegners an einer Prüfung der Frage in zwei Instanzen die Zurückverweisung der Angelegenheit.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Mit der Beschwerdebegründung hat der Beschwerdeführer die erstinstanzliche Entscheidung nur insofern

angefochten, als sie feststellt, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neu sei und daß der Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht ausreichend substantiiert vorgetragen sei. Somit ist die Frage der Offenbarung der Erfindung nicht zu behandeln.

3. *Hauptantrag des Beschwerdegegners*

3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der Entgegenhaltung E2 nicht neu sei.

3.2 *Oberbegriff des Anspruchs 1*

3.2.1 Die Entgegenhaltung E2 (vgl. Figuren 1-4, Anspruch 1) zeigt eine Elektrodenvorrichtung zur intrakardialen Stimulation von Herzgewebe mit einem Elektrodenkabel, das einen langgestreckten isolierten Leiter 1 und einen am distalen Ende des Elektrodenkabels angebrachten Elektrodenkopf 3 umfaßt. Die Oberfläche des Elektrodenkopfes besteht teils aus Isoliermaterial 4 und teils aus einem mit dem Leiter verbundenen elektrisch leitenden Material 5, das mindestens eine Stimulationsoberfläche bildet. Somit ist aus E2 eine Elektrodenvorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bekannt. Diese Tatsache ist unstrittig.

3.2.2 Was insbesondere die Oberfläche des Elektrodenkopfes angeht, räumte der Beschwerdegegners in der mündlichen Verhandlung ein, daß der Anspruch 1 auf eine bestimmte Form nicht begrenzt sei. So sei beispielsweise ein Elektrodenkopf unter Schutz gestellt, dessen Oberfläche Erhebungen und Vertiefungen aufweise, wobei eine Schicht aus Isoliermaterial in den Vertiefungen angebracht sei.

3.3 Kennzeichnender Teil des Anspruchs 1

Gemäß E2, Anspruch 20, besteht der Elektrodenkopf insbesondere aus einem elektrisch leitenden Elektrodenkern mit hervorstehenden Teilen, die mit einem elektrisch isolierenden Material ausgefüllte Zwischenräume bilden. Die Kammer stellt also fest, daß der herkömmliche Elektrodenkopf gemäß E2 und der beanspruchte Elektrodenkopf nach der oben erwähnten Auslegung (vgl. Nr. 3.2.2) durchaus vergleichbar sind.

3.3.1 Das erste Merkmal des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 ist als bekannt anzusehen. Im Hinblick insbesondere auf das Adverb "*mindestens*" ist dieses Merkmal im Kontext des Anspruchs so auszulegen, daß nicht nur die gesamte "*Oberflächenschicht*" sondern auch der ganze, das Isoliermaterial tragende Elektrodenkopf aus einem elektrisch leitenden Material bestehen kann. Dies gilt ebenfalls für den herkömmlichen Elektrodenkopf, der aus dem elektrisch leitenden Elektrodenkern besteht.

3.3.2 Das Merkmal ist auch bekannt, daß die Oberflächenschicht die gewünschte Form des Elektrodenkopfes definiert, weil der Elektrodenkern, der eine tragende Funktion für das Isoliermaterial hat, eindeutig für den Elektrodenkopf formgebend ist.

In der Verhandlung machte der Beschwerdegegner geltend, daß in Anspruch 1 der Ausdruck "*gewünschte Form*" als "*Endform*" auszulegen sei. Somit werde die Form des beanspruchten Elektrodenkopfes durch das Isoliermaterial nicht beeinflusst (vgl. Streitpatent, Spalte 3, Zeilen 47 und 48). In Unterschied dazu sei die Endform des

herkömmlichen Elektrodenkopfs sowohl vom Elektrodenkern als auch vom Isoliermaterial definiert. Die Kammer vermag jedoch auch in Anbetracht der Beschreibung des Streitpatents, keine zwingende Rechtfertigung für eine derart einschränkende Auslegung zu erkennen. Ist die Offenbarung in Spalte 3, Zeilen 47 und 48 wesentlich für die Erfindung, so hat der Beschwerdegegner versäumt, sie in den Anspruch 1 aufzunehmen. Darüber hinaus können die hervorstehenden Teile des Elektrodenkerns des herkömmlichen Elektrodenkopfs so dünn sein, daß das Isoliermaterial in den Zwischenräumen die Form des Elektrodenkopfs praktisch nicht beeinflußt.

- 3.3.3 Das Merkmal ist ferner bekannt, daß das leitende Material teilweise mit einer Schicht aus einem hochohmigen Isoliermaterial bedeckt ist. Dies ergibt sich eindeutig daraus, daß gemäß E2 die Räume zwischen den hervorstehenden Teilen des Elektrodenkerns mit einem Isoliermaterial ausgefüllt sind.

In der angefochtenen Entscheidung vertritt die Einspruchsabteilung die Auffassung, daß in E2 eine Schicht *"nicht unmittelbar und eindeutig"* offenbart sei. Es sei insbesondere nicht auszuschließen, daß in E2 das Isoliermaterial durch eine die Breite übersteigende Dicke gekennzeichnet sei und deshalb das für eine *"Schicht"* gewöhnliche *"Aspektverhältnis"* nicht aufweise. Diese Meinung überzeugt nicht. Die Entgegenhaltung E2 macht keine Angaben über die Höhe der hervorstehenden Teile des Elektrodenkerns und die Dicke des Isoliermaterials in den Zwischenräumen. Also je nachdem, wie die hervorstehenden Teile aussehen, können *"Isoliermaterialschichten"* implizit offenbart sein, die das besagte *"Aspektverhältnis"* aufweisen. Außerdem setzt

der Begriff "*Schicht*" nicht unbedingt das von der Einspruchsabteilung erwähnte "*Aspektverhältnis*" voraus, so daß andere Auslegungen möglich sind (vgl. E8).

3.3.4 Übrig bleibt somit das Merkmal, daß die Schicht aus Isoliermaterial dünn ist. Der Begriff "*dünn*" ist so vage, daß das Isoliermaterial in den Zwischenräumen des herkömmlichen Elektrodenkerns ebenfalls als dünne Schicht angesehen werden darf. Dieses an sich unklare strukturelle Merkmal des beanspruchten Elektrodenkopfes wird jedoch indirekt durch das funktionelle Merkmal betreffend den Schwellenwert definiert. Der Schwellenwert hängt insbesondere vom Abstand zwischen der Stimulationsoberfläche und dem Herzgewebe ab (vgl. Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 31-44). Es ist davon auszugehen, daß der Elektrodenkopf gemäß E2 eine glatte Oberfläche aufweist, denn die Zwischenräume des Elektrodenkerns ausgefüllt sind. Dies bedeutet, daß die Stimulationsoberflächen der implantierten Elektrode, d. h. die Stirnflächen der hervorstehenden Teile, in direkter Berührung mit dem Herzwand stehen. Somit beeinflußt das Isoliermaterial den Schwellenwert nicht.

Was die Angabe über den Unterschied des Abstandes zwischen der Stimulationsoberfläche und dem Herzgewebe bzw. der Isolierschicht und dem Herzgewebe bei einer applizierten Elektrodevorrichtung angeht, so ist sie bedeutungslos, denn sie bestimmt zwar die Lage des Elektrodenkopfs in bezug auf die Herzwand aber in keiner Weise die Struktur des Elektrodenkopfs. Ohne Belang ist ohnehin diese Angabe im Fall einer nicht implantierten Elektrodevorrichtung.

3.4 Aus diesen Gründen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags des Beschwerdegegners nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung E2.

4. *Erster Hilfsantrag des Beschwerdegegners*

4.1 In der Verhandlung erhob der Beschwerdeführer keine Einwände gemäß Artikel 123 EPÜ, Absätze (2) und (3), gegen den geänderten Anspruch 1. Die Kammer hat ebenfalls keine Einwände. Das neue Merkmal betreffend den Bereich für die Stärke des Isoliermaterials ist nämlich im ursprünglichen Anspruch 2 offenbart. Ferner führt seine Hinzufügung nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs.

4.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des ersten Hilfsantrags des Beschwerdegegners ist neu gegenüber der Entgegenhaltung E2, weil das hinzugefügte Merkmal dieser Entgegenhaltung nicht zu entnehmen ist. Die Meinung des Beschwerdeführers, daß der beanspruchte Bereich aus E2, Anspruch 18, bekannt sei, ist deshalb nicht überzeugend, weil dieser Anspruch die Breite ("width") eines bandförmigen Isoliermaterials betrifft. Es gibt keinen Grund, den an sich klaren Begriff "Breite" als "Dicke" auszulegen.

5. *Verfahrensantrag des Beschwerdegegners*

5.1 In der mündlichen Verhandlung erhielt der Beschwerdegegner seinen Einwand nicht mehr aufrecht, daß der mit der Einspruchsschrift geltend gemachte Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht ausreichend substantiiert worden sei.

Außerdem hat der erste Hilfsantrag des Beschwerdegegners einen geänderten Anspruch 1 zum Gegenstand.

5.2 Die Prüfung der Frage der erfinderischen Tätigkeit durch die Kammer hätte zweifellos den Vorteil einer zügigen und endgültigen Entscheidung, wie der Beschwerdeführer in der Verhandlung bemerkte. Nach Auffassung der Kammer ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Einspruchsabteilung den besagten Einspruchsgrund nicht zuließ, so daß im Einspruchsverfahren eine diesbezügliche vollständige Prüfung nicht stattfand. Aus diesem Grund ist es angemessen, dem Beschwerdegegner die Möglichkeit zu gewähren, seinen Fall in zwei Instanzen vortragen zu dürfen.

Aus diesen Gründen wird dem Antrag des Beschwerdegegners stattgegeben, die Angelegenheit zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:

R. Schumacher

G. Davies