

BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

Interner Verteilerschlüssel:

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

E N T S C H E I D U N G
vom 5. August 2004

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0421/03 - 3.2.2

Anmeldenummer: 95922468.4

Veröffentlichungsnummer: 0711135

IPC: A61F 2/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
STENT

Patentinhaber:
Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG

Einsprechender:
Biotronik GmbH & Co. KG

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 100c)

Schlagwort:
"Unzulässige Erweiterung (Hauptantrag - bejaht; 1. Hilfsantrag
- verneint)"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0421/03 - 3.2.2

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2
vom 5. August 2004

Beschwerdeführerin: Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG
(Patentinhaberin) Wachhausstrasse 6
D-76227 Karlsruhe (DE)

Vertreter: HOFFMANN - EITLÉ
Patent- und Rechtsanwälte
Arabellastrasse 4
D-81925 München (DE)

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

Vertreter: Meier, Frank
Eisenführ, Speiser & Partner
Zippelhaus 5
D-20457 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0711135 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 27. Januar 2003.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. K. H. Kriner
Mitglieder: D. Valle
R. T. Menapace

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat am 3. April 2003 gegen die am 27. Januar 2003 zur Post gegebene Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, in welcher festgestellt wurde, daß das europäische Patent Nr. 711 135 in der Fassung des im Einspruchsverfahren eingereichten zweiten Hilfsantrags den Erfordernissen des EPÜ genügt, Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr ist am 4. April 2003 entrichtet worden, die Beschwerdebegründung ist am 6. Juni 2003 eingegangen.

II. Mit dem Einspruch war das gesamte Patent auf der Grundlage des Artikels 100 a) EPÜ (fehlende Neuheit und erfinderische Tätigkeit) und des Artikels 100 c) EPÜ angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daß Anspruch 1 des Haupt- und des ersten Hilfsantrags den Erfordernissen des Artikels 100 c) EPÜ nicht genüge, daß aber die vorgebrachten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents im Rahmen des zweiten Hilfsantrags nicht entgegenstünden.

III. Am 5. August 2004 wurde mündlich verhandelt.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung der Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Behandlung auf der Grundlage der Ansprüche gemäß dem der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hauptantrag oder ersten Hilfsantrag ("1").

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

V. Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"Einteiliger Stent aus Blech, zum Aufweiten und Offenhalten von Gefäßen, mit einem radial kontrahierten Zustand zum Einführen ins Gefäß und mit einem radial expandierten Zustand nach dem Einführen in das Gefäß, wobei der Stent Rippen (2, 2,a, 2b, 2c) und zwischen den Rippen Freiräume (6, 6a) aufweist, im radial expandierten Zustand mindestens ein stirnseitiges Ende (1b, 1c) eine größere Radialer Streckung aufweist als der restliche Hauptkörper (1a) des Stents, und Rippen (2) im Bereich zumindest eines Stirnendes (1b, 1c) des Stents (1) eine größere Länge aufweisen als entsprechende Rippen (2a, 2b, 2c) des Hauptkörpers (1a) des Stents (1)."

Der Wortlaut von Anspruch 1 gemäß dem von der Beschwerdeführerin unverändert aufrechterhalten Hilfsantrag 1 unterscheidet sich demgegenüber nur dadurch, daß "Blech" durch "Flachblech" ersetzt wurde.

VI. Zur Stützung ihres Antrags hat die Beschwerdeführerin folgendes vorgetragen:

Im Gegensatz zur Auffassung der Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin seien die beiden Ausdrücke "Blech" und "Flachblech" nicht ausschließlich in Zusammenhang mit weiteren Verfahrensschritten offenbart gewesen. Vielmehr könne der Fachmann der ursprünglichen Beschreibung (siehe WO-95/32688, Seite 2, erster Absatz, in Zusammenhang mit Seite 3, Absatz 3) entnehmen, daß

die Bezeichnung "Stent aus Blech" oder "Stent aus Flachblech" für einen einlagigen Stent stehe und zur Abgrenzung gegen mehrlagig ausgebildete Stents diene, wie jene aus gewebtem oder gestricktem Draht- oder Kunststoffmaterial. Wie ein solcher Blechstent hergestellt werde, spiele keine Rolle. Dem Fachmann sei klar, daß er sowohl aus einem Flachblech gefertigt werden könne, wie es z. B. in Anspruch 13 des angefochtenen Patents beschrieben sei, als auch aus einem Rohr. Diese Alternativen seien ihm z. B. aus EP-A-274 846 (siehe Spalte 15, Zeilen 37 bis 50) bekannt. Wichtig sei lediglich, daß der Stent einlagig sei, insbesondere um die Gefahr einer Thrombose zu verringern.

Nach ständiger Rechtsprechung seien nur dann mehrere Merkmale als gemeinsam offenbart anzusehen, wenn ein enger struktureller und funktioneller Zusammenhang zwischen den Merkmalen bestehe. Dabei sei der Zusammenhang der Merkmale unter Berücksichtigung des Standes der Technik, der Aufgabe und der von der Erfindung bereitgestellten Lösung zu beurteilen. Im vorliegenden Fall wisse der Fachmann, daß selbst wenn im Endprodukt erkennbar wäre, ob der Stent aus einem zusammengerollten und geschweißten Flachblech oder aus einem Rohr hergestellt wurde, einem solchen Unterschied keine Bedeutung für die Erfindung beizumessen wäre. Daher sei es gerechtfertigt, einen Stent aus Blech oder aus Flachblech ohne die im ursprünglichen Anspruch 13 enthaltenen Herstellungsmerkmale zu beanspruchen.

VII. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat diesen Ausführungen widersprochen und folgendes vorgebracht:

Ursprünglich seien lediglich Blechstents offenbart gewesen, die derart aus Flachblech hergestellt seien, wie es in der veröffentlichten Anmeldung (WO-95/32688) auf Seite 4, Absatz 1, in dem die Seiten 7 und 8 verbindenden Absatz sowie in Anspruch 13 beschrieben sei. Da die am weitesten gehende Offenbarung aus diesem Anspruch hervorgehe, sei allenfalls eine Anspruchsfassung gerechtfertigt, wie sie von der Einspruchsabteilung zugelassen wurde. Stents, die auf beliebige Weise aus einem Blech, also z. B. aus einem Rohr oder aus einem Flachblech hergestellt seien, seien dagegen ursprünglich nicht offenbart gewesen. Folglich wurden die vorliegenden Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Hauptantrag*
 - 2.1 Anspruch 1 des Hauptantrags enthält im Vergleich zum erteilten Anspruch 1 das zusätzliche Merkmal, daß der Stent aus Blech ist.

Wie die Beschwerdeführerin unter Bezugnahme auf die EP-A-0 274 846 nachgewiesen hat, versteht der Fachmann unter dem Begriff "Stent aus Blech" sowohl einen Stent, der direkt aus einem Rohr gefertigt ist, als auch einen Stent, der aus einem Flachblech hergestellt wurde.

In den ursprünglichen Unterlagen des angefochtenen Patents (WO-95/32688) ist der Begriff "Blech" lediglich

auf Seite 7, ab Zeile 23, im Zusammenhang mit der Beschreibung der Herstellung des erfindungsgemäßen Stents offenbart. Dort wird ausgeführt, daß die die Stents bildenden Teile aus großflächigem Blech ausgeschnitten werden, daß diese Teile mit Schlitzfenstern versehen und zu Zylindern gebogen werden, so daß sich die seitlichen Ränder berühren und verschweißt werden können. Aus dieser Beschreibung geht klar hervor, daß die erfindungsgemäßen Stents aus Flachblech gefertigt werden, wie es auch auf Seite 4, Absatz 1 und Anspruch 13 der WO-95/32688 ausgeführt wird.

Damit ist in den ursprünglichen Unterlagen des angefochtenen Patents ausschließlich ein Stent offenbart, der aus einem Flachblech gefertigt wird, nicht aber ein Stent, der aus einem anderen Blech, wie z. B. einem rohrförmigen Blech, hergestellt ist. Der Begriff "Stent aus Blech" stellt daher eine unzulässige Erweiterung im Vergleich zu dem ursprünglich offenbarten Begriff "Stent aus Flachblech" dar.

- 2.2 Es mag zwar sein, daß es, wie die Beschwerdeführerin behauptet, für die Erfindung nicht relevant ist, ob ein Stent direkt aus einem Rohr oder aus einem Flachblech hergestellt wird, solange der Stent einlagig hergestellt wird. Bei der Beurteilung der ausreichenden Offenbarung geht es hier aber nicht um die Frage der Relevanz des Herstellungsverfahrens und der Anzahl der Lagen des Stents, sondern ausschließlich darum, ob das hinzugenommene Merkmal in seiner ganzen Bedeutungsbreite ursprünglich offenbart war oder nicht. Dabei ist unter Anlegung des Neuheitsmaßstabes lediglich zu prüfen, ob durch die vorgenommenen Änderungen ein neuer Gegenstand entstanden ist (siehe Rechtssprechung der

Beschwerdekammer, 4. Auflage, 2001, Abschnitt 3.1, Seiten 245, 246 der deutschen Fassung). Da diese Prüfung im vorliegenden Fall ergibt, daß der Begriff "Stent aus Blech" mehr umfaßt, als ursprünglich offenbart war, geht der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung hinaus und erfüllt somit nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

3. *Erster Hilfsantrag*

3.1 Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 enthält im Vergleich zur erteilten Fassung dieses Anspruchs das Merkmal, daß der Stent aus Flachblech ist.

Wie bereits im Abschnitt 2.1 dargelegt, ist ein "Stent aus Flachblech" in der ursprünglich eingereichten Fassung des angefochtenen Patents eindeutig offenbart.

Nach Auffassung der Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin war ein Stent aus Flachblech ursprünglich aber nur im Zusammenhang mit weiteren Merkmalen des Anspruchs 13 offenbart, nämlich daß in dem Stent aus Flachblech,

- a) Schlitze zur Bildung der in Anspruch 1 genannten Zwischenräume herausgeschnitten sind,
- b) wobei das Flachblech nach Biegen zu einer Zylinderkontur im Randbereichen miteinander verbunden ist.

Daraus wurde in der angegriffenen Entscheidung geschlossen, daß die Aufnahme des Merkmals Stent aus

Flachblech in Anspruch 1 ohne die weiteren Merkmale a) und b) eine Verallgemeinerung und somit eine unzulässige Erweiterung der ursprünglichen Offenbarung darstelle.

Für den Fachmann ist jedoch ein selbstverständliches Erfordernis, daß bei der Herstellung eines Stents aus einem Flachblech ein flächiges Ausgangsmaterial entsprechend Merkmal b) zunächst zu einer Zylinderkontur gebogen und dann an den Randbereichen verbunden wird, da anders die einem Stent inhärente rohrförmige Gestalt nicht zu erreichen ist. Ebenso ist es selbstverständlich, daß zur Bildung der nach Anspruch 1 erforderlichen Zwischenräume ein Schlitzen des Blechs gemäß Merkmal a) notwendig ist. Die Reihenfolge der Verfahrensschritte a) und b) ist allerdings unerheblich, da sie die Ausgestaltung des fertigen Stents nicht wesentlich beeinflußt und auch der ursprüngliche Anspruch 13 ("wobei") nicht eindeutig auf eine Reihenfolge festgelegt war.

Nachdem der Begriff "Stent aus Flachblech" somit die Verfahrensschritte a) und b) impliziert, ist es nicht notwendig, diese Verfahrensschritte ausdrücklich in den Anspruch 1 aufzunehmen, um zu gewährleisten, daß der Anspruchsgegenstand nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Daraus ist zu folgern, daß Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt.

4. Da in erster Instanz die weiteren Voraussetzungen für die Patentfähigkeit des Gegenstands des Hilfsantrags 1 noch nicht behandelt wurden, hält es die Kammer für angemessen, die Sache, dem Antrag der Beschwerdeführerin

entsprechend, zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens 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 Fortsetzung des Einspruchsverfahrens auf der Grundlage des der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hilfsantrags 1 zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Vottner

T. Kriner