

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. November 2006**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0732/05 - 3.2.02

Anmeldenummer: 97107038.8

Veröffentlichungsnummer: 0806182

IPC: A61B 17/22

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Handgerät zur Verwendung bei der Lithotripsie

Patentinhaberin:

Ferton Holding S.A.

Einsprechende:

Karl Storz GmbH & Co. KG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100a), b)

Schlagwort:

"Ausführbarkeit (ja)"

"Neuheit, erfinderische Tätigkeit (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0732/05 - 3.2.02

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 21. November 2006

Beschwerdeführerin: Karl Storz GmbH & Co. KG
(Einsprechende) Postfach 230
D-78503 Tuttlingen (DE)

Vertreter: Gray, Helen Mary
Albihns GmbH
Bayerstraße 83
D-80335 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Ferton Holding S.A.
(Patentinhaberin) Rue de l'Avenir 23
Casa Postale 250
CH-2800 Delemont (CH)

Vertreter: Müller, Frank Peter
Müller Schupfner
Patentanwälte
Bavariaring 11
D-80336 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0806182 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 19. April 2005.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. Kriner
Mitglieder: D. Valle
A. Pignatelli

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat am 8. Juni 2005, unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr, gegen die am 19. April 2005 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Zurückweisung des Einspruchs gegen das europäische Patent Nr. 0 806 182 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung ist am 17. August 2005 eingegangen.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die gegen die Erteilung des Patents geltend gemachten Gründe (Mangel an Ausführbarkeit - Artikel 100 b) EPÜ - und Mangel an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit - Artikel 100 a) EPÜ) nicht ausreichend waren, um das Patent zu widerrufen.

II. Folgende Dokumente sind für die vorliegende Entscheidung relevant:

D1 = DE - C - 4 313 768

D2 = EP - A - 317 507

D3 = WO - A - 95/22934

D4 = SU - A - 128 109 mit einer Übersetzung in die deutsche Sprache.

III. Am 21. November 2006 fand eine mündliche Verhandlung statt.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen oder hilfsweise ein Patent auf der Grundlage des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags aufrechtzuerhalten.

IV. Anspruch 1 wie erteilt lautet wie folgt:

- "Handgerät zur Verwendung bei der Lithotripsie, mit
- einer Sonde (11), die als ein Wellenleiter zur Übertragung einer Stoßwellen erzeugenden Stoßenergie vorgesehen und zur Einführung in ein Endoskop bemessen ist;
 - einem Schlagteil (3), das in einem Führungsrohr (2) des Gerätes hin- und herbeweglich angetrieben wird und die durch die Sonde (11) übertragene Stoßenergie durch die Ausübung einer Stoßkraft gegen das proximale Ende der Sonde erzeugt;
 - einer gegen ein Gehäuseteil (1) und gegen das Führungsrohr (2) abgedichteten Halterung (12, 14) für eine auswechselbare Anordnung der Sonde (11) und eine Festlegung des proximalen Endes der Sonde an dem Handgerät;
gekennzeichnet durch
 - einen Massekörper (7), der in das distale Ende des das Schlagteil (3) führenden Führungsrohres (2) abgedichtet eingesetzt ist und die Übertragung der Stoßkraft von dem Schlagteil (3) auf die Sonde (11) vermittelt."

V. Zur Stützung ihres Antrags hat die Beschwerdeführerin im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Die Erfindung sei nicht ausführbar. Anspruch 1 verlange, dass die Sonde Stoßenergie übertrage und dass die

Stoßenergie eine Stoßwelle erzeuge. Die Beschreibung enthalte jedoch den Hinweis (Spalte 3, Zeilen 7 bis 15), dass Stoßwellen - infolge der Einwirkung eines Massekörpers mit einer Stoßkraft - in der Sonde erzeugt würden. Da der Anspruch und die Beschreibung somit widersprüchliche Hinweise enthielten, sei die Erfindung nicht ausführbar.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei außerdem nicht neu gegenüber D1.

Insbesondere offenbare D1 auch das Merkmal des Anspruchs 1, wonach die Halterung (27) gegen ein Gehäuseteil (23) und gegen das Führungsrohr (22) für eine auswechselbare Anordnung der Sonde (13) abgedichtet sei. Die Halterung (27) sei nämlich aus Kunststoff und wirke somit abdichtend gegen das Gehäuseteil (23) und indirekt auch gegen das Rohr (22).

Außerdem offenbare D1 einen Massekörper (26), der in das distale Ende des das Schlagteil (33) führenden Führungsrohres (22) abgedichtet eingesetzt sei und die Übertragung der Stoßkraft von dem Schlagteil auf die Sonde (13) vermittele. Der Massekörper (26) rage nämlich teilweise in das Rohr (22) hinein (siehe Figur), und die Abdichtung erfolge wiederum durch die Halterung (27).

Auf jedem Fall sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht erfinderisch gegenüber der Lehre von D1 allein, oder von D2 ausgehend in Verbindung mit der Lehre von D3 oder D4. Da der Durchmesser des Führungsrohrs von D1 frei wählbar sei, gebe es auch eine Ausführungsform des Handgerätes nach D1, bei der das Führungsrohr dichtend auf dem Massekörper anliege.

VI. Die Beschwerdegegnerin hat diese Ausführungen widersprochen und im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Die Erfindung sei ausführbar. Aus der Beschreibung gehe eindeutig hervor, wie das erfindungsgemäße Gerät zu bauen sei. Im übrigen sei es auch bekannt, zum Beispiel aus D2, wie ein Gerät zur Lithotripsie durch Übertragung von Stoßwellen funktioniere. Die Begriffe "Stoßenergie" und "Stoßwelle" seien lediglich zur Beschreibung von zwei Aspekten desselben Funktionsprinzips.

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei darüber hinaus neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. D3 und D4 könnten den beanspruchten Gegenstand schon deshalb nicht nahelegen, weil sie nicht gattungsgemäß seien.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Ausführbarkeit*

Die Erfindung ist ausführbar, weil der Fachmann aus der Patentschrift und aus der in der Patentschrift erwähnten D2 ausreichende Hinweise erhält, wie das beanspruchte Gerät zu realisieren ist. Ein Schlagteil (3) soll über einen Massekörper (7) auf das proximale Ende einer Sonde (11) eine Stoßkraft ausüben und somit Stoßenergie erzeugen, die so durch die Sonde übertragen wird, dass am distalen Ende der Sonde wiederum Stoßwellen erzeugt werden. Wenn das distale Ende der Sonde an einem Nieren-

oder Gallenstein anliegt, sollen die Stöße den Stein zertrümmern.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass das Erfordernis der Ausführbarkeit auch dann gegeben ist, wenn das Funktionsprinzip nicht völlig klar dargelegt ist, der Fachmann aber trotzdem ausreichende Anweisungen hat, um die Erfindung planmäßig nachzuvollziehen. Dies trifft im vorliegenden Fall schon deshalb zu, weil die allgemeine Konstruktionsweise des Gerätes zum Beispiel aus D2 bekannt ist, und es bei der Erfindung lediglich um eine Verbesserungsmaßnahme des an sich bekannten Gerätes geht.

3. *Neuheit*

D1 offenbart ein Handgerät zur Verwendung bei der Lithotripsie, mit einer Sonde (13), die als ein Wellenleiter zur Übertragung einer Stoßwellen erzeugenden Stoßenergie vorgesehen und zur Einführung in ein Endoskop bemessen ist (siehe Spalte 3, Zeilen 14-18); einem Schlagteil (33), das in einem Führungsrohr (22) des Gerätes hin- und herbeweglich angetrieben wird und die durch die Sonde übertragene Stoßenergie durch die Ausübung einer Stoßkraft gegen das proximale Ende der Sonde erzeugt; einer Halterung (27) für eine Festlegung des proximalen Endes der Sonde an dem Handgerät; und einem Massekörper, der die Übertragung der Stoßkraft von dem Schlagteil auf die Sonde vermittelt.

D1 offenbart jedoch weder, dass die Halterung gegen ein Gehäuseteil und gegen das Führungsrohr für eine auswechselbare Anordnung der Sonde abgedichtet ist, noch dass der Massekörper in das distale Ende des das

Schlagteil führenden Führungsrohres abgedichtet eingesetzt ist.

Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin ist die Halterung (27) von D1 nicht gegen das Gehäuseteil (23) und gegen das Führungsrohr (22) für eine auswechselbare Anordnung der Sonde (13) abgedichtet, sondern allenfalls nur gegen das Gehäuseteil. Da zwischen der Halterung (27) und dem Führungsrohr (22) ein deutlicher Abstand ohne irgendeinem als Dichtmittel anzusehenden Element dazwischen besteht, kann die Halterung (27) unmöglich gegen das Führungsrohr (22) abgedichtet sein.

Ebensowenig ist der in D1 gezeigte Massekörper (26) in das distale Ende des Führungsrohres (22) abgedichtet eingesetzt. In der in der Figur der D1 dargestellten Ausführungsform liegt nämlich auch zwischen dem zylindrischen Massekörper (26) und dem Rohr (22) ein leerer Raum vor.

Da die übrigen vorliegenden Entgegenhaltungen (D2-D4) weiter ab liegen als D1, ist der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu.

4. *Erfinderische Tätigkeit*

D1 allein kann den Gegenstand der Erfindung nicht nahelegen. Insbesondere gibt D1 keine Anregung dazu, den Durchmesser des Führungsrohres (22) an dem Durchmesser des Massekörpers anzupassen, geschweige denn, eine Abdichtung zwischen den beiden Bauteilen einzuführen. Es ist zwar richtig, dass der Fachmann die Bemessungen des Schlagteiles (33) und/oder des Massekörpers (26) ändern könnte, es gibt aber keinen Grund anzunehmen, dass er es

derart tun würde, dass diese beiden Elemente ausgerechnet den gleichen Durchmesser hätten. Auch dem Stand der Technik ist keine Anregung zu einer derartigen Modifikation zu entnehmen.

D2 offenbart ein Handgerät zur Verwendung bei der Lithotripsie, mit einer Sonde (4), die als ein Wellenleiter zur Übertragung einer Stoßwellen erzeugenden Stoßenergie vorgesehen und zur Einführung in ein Endoskop bemessen ist (siehe Spalte 3, Zeilen 44 - 47); einem Schlagteil (1), das in einem Führungsrohr (2) des Gerätes hin- und herbeweglich angetrieben wird und die durch die Sonde übertragene Stoßenergie durch die Ausübung einer Stoßkraft gegen das proximale Ende der Sonde erzeugt; und einer gegen ein Gehäuseteil und gegen das Führungsrohr abgedichteten Halterung (12, Spalte 3, Zeilen 8 - 20) für die auswechselbare Anordnung der Sonde und eine Festlegung des proximalen Endes der Sonde an dem Handgerät.

D2 offenbart jedoch keinen Massekörper, der in das distale Ende des das Schlagteil führenden Führungsrohres abgedichtet eingesetzt ist und die Übertragung der Stoßkraft von dem Schlagteil auf die Sonde vermittelt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein zur Verwendung bei der Lithotripsie vorgesehenes Handgerät mit den vorstehenden Merkmalen derart auszubilden, dass primär bei einem Sondenwechsel eine Verschmutzungsgefahr des das Schlagteil aufnehmenden Raumteils vermieden wird und sekundär eine getrennte Sterilisation der Sonden und des Handgeräts möglich ist. Für die Sterilisation des Handgerätes soll dabei keine besondere Vorkehrung für einen vorhergehenden Verschluss dieses Raumteils

getroffen werden und sichergestellt sein, dass der Antrieb des Schlagteils danach wieder unbeeinträchtigt aufgenommen werden kann.

Diese Aufgabe wird durch die vorangehend genannten unterscheidenden Merkmale gegenüber der D2 gelöst.

Für diese Lösung gibt es im vorliegenden Stand der Technik keine Anregung.

D3 und D4 sind nicht gattungsgemäß. Das Gerät nach D3 ist nämlich ein chirurgischer Meißel, während D4 ein Instrument betrifft, um metallische Teile in Knochen einzusetzen. Die vorliegende Erfindung ist dagegen auf ein Gerät zur Gallenstein- bzw. Nierensteinzertrümmerung durch Übertragung von Ultraschallwellen gerichtet. Da diese Technologie keinerlei Gemeinsamkeiten mit Knochenbehandlungen hat, wie sie in D3 und D4 beschrieben sind, wird der Fachmann diese Dokumente nicht berücksichtigen, wenn er von D2 ausgehend nach einer Lösung für die oben genannte Aufgabe sucht.

Daher beruht der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 unter Berücksichtigung des vorliegenden Stands der Technik auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende

V. Commare

T. Kriner



Aktenzeichen: T 0732/05 - 3.2.02

B E R I C H T I G U N G S B E S C H L U S S
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 28. März 2007

Beschwerdeführerin: Karl Storz GmbH & Co. KG
(Einsprechende) Postfach 230
D-78503 Tuttlingen (DE)

Vertreter: Gray, Helen Mary
Albihns GmbH
Bayerstraße 83
D-80335 München (DE)

Beschwerdegegnerin: Ferton Holding S.A.
(Patentinhaberin) Rue de l'Avenir 23
Casa Postale 250
CH-2800 Delemont (CH)

Vertreter: Müller, Frank Peter
Müller Schupfner
Patentanwälte
Bavariaring 11
D-80336 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. April 2005 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0806182 aufgrund des Artikels 102(2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. Kriner
Mitglieder: D. Valle
A. Pignatelli

Die Entscheidung T 0732/05 vom 21. November 2006 wird gemäß
Regel 89 EPÜ wie folgt berichtigt:

Auf Seite 1, Punkt "Angefochtene Entscheidung" wird die Angabe:

"Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen
Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0806182 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am
19. April 2005."

durch folgende Angabe ersetzt:

"Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen
Patentamts, die am 19. April 2005 zur Post gegeben wurde und
mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0806182
aufgrund des Artikels 102(2) EPÜ zurückgewiesen worden ist."

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

V. Commare

T. Kriner