

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 24. April 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0214/06 - 3.2.02

Anmeldenummer: 02005629.7

Veröffentlichungsnummer: 1344493

IPC: A61B 17/17

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Instrumentarium zum Einsetzen einer Zwischenwirbelprothese

Anmelder:

Cervitech, Inc.

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54

Schlagwort:

"Neuheit (ja, nach Änderungen)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0214/06 - 3.2.02

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 24. April 2008

Beschwerdeführer: Cervitech, Inc.
300 Roundhill Drive
Rockaway, NJ 07866 (US)

Vertreter: Glawe, Delfs, Moll
Patentanwälte
Rothenbaumchaussee 58
D-20148 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 21. September 2005 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 02005629.7 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. Kriner
Mitglieder: D. Valle
M. J. Vogel

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Patentanmelderin (Beschwerdeführerin) hat am 21. November 2005 gegen die am 21. September 2005 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 02 005 629.7 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung ist am 30. Dezember 2005 eingegangen.
- II. Die Anmeldung wurde wegen mangelnder Neuheit des beanspruchten Gegenstands gemäß des damals geltenden Haupt- und Hilfsantrags im Hinblick auf
- D3 = WO - A - 01/62166
- zurückgewiesen.
- Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass der Anspruch 1 des Hauptantrags nicht klar sei.
- III. Am 24. April 2008 fand eine mündliche Verhandlung statt.
- Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent mit folgender Fassung zu erteilen:
- Patentansprüche 1 - 6 (Hauptantrag), hilfsweise auf der Grundlage der
 - Patentansprüche 1 - 6 (Hilfsantrag I),
 - Patentansprüche 1 - 6 (Hilfsantrag II), alle Ansprüche vom 28. Februar 2008, eingegangen am 3. März 2008,

- Patentansprüche 1 - 6 (Hilfsantrag Ia), eingereicht in der mündlichen Verhandlung.

IV. Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Instrumentarium zum Einsetzen einer zervikalen Zwischenwirbelprothese zum Ersatz einer Bandscheibe, das eine an wenigstens einem Wirbelkörper (2) zu befestigende Führungseinrichtung (4) für ein Instrument oder ein Prothesenteil sowie ein Justierinstrument (10) zum Justieren der Führungseinrichtung (4) bei deren Anbringen am Wirbelkörper (2) umfaßt, das einen in den Zwischenwirbelraum einzuschiebenden Teil aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß der in den Zwischenwirbelraum einzuschiebende Teil eine Zwischenwirbelplatte (11) ist, deren Flächenausdehnung wenig geringer als die Flächenausdehnung des Zwischenwirbelraums (1) ist."

Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags hat folgenden Wortlaut:

"Instrumentarium zum Einsetzen einer zervikalen Zwischenwirbelprothese zum Ersatz einer Bandscheibe, das eine an wenigstens einem Wirbelkörper (2) zu befestigende Führungseinrichtung (4) für ein Instrument oder ein Prothesenteil sowie ein Justierinstrument (10) zum Justieren der Führungseinrichtung (4) bei deren Anbringen am Wirbelkörper (2) umfaßt, das eine in den Zwischenwirbelraum einzuschiebende Zwischenwirbelplatte aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß das Justierinstrument mindestens eine in AP-Richtung ausgerichtete Röntgenkontrollmarke (14) umfaßt."

Anspruch 1 des Hilfsantrags Ia hat folgenden Wortlaut:

"Instrumentarium zum Einsetzen einer zervikalen Zwischenwirbelprothese zum Ersatz einer Bandscheibe, das eine an wenigstens einem Wirbelkörper (2) zu befestigende Führungseinrichtung (4) für ein Instrument oder ein Prothesenteil sowie ein Justierinstrument (10) zum Justieren der Führungseinrichtung (4) bei deren Anbringen am Wirbelkörper (2) umfaßt, das einen in den Zwischenwirbelraum einzuschiebenden Teil aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der in den Zwischenwirbelraum einzuschiebende Teil eine Zwischenwirbelplatte (11) ist, deren Flächenausdehnung wenig geringer als die Flächenausdehnung des Zwischenwirbelraums (1) ist zur Platzierung der Zwischenwirbelplatte an charakteristischen Oberflächenteilen der Wirbelkörper."

- V. Zur Stützung ihrer Anträge hat die Beschwerdeführerin im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags unterscheidet sich von dem aus D3 bekannten Instrumentarium durch das Merkmal, wonach die Zwischenwirbelplatte eine Flächenausdehnung aufweist, die *wenig* geringer als die Flächenausdehnung des Zwischenwirbelraums ist. Figur 19b von D3 zeigt, dass die Platte nach D3 Spielraum für die seitlichen Verlängerungen vom "distraction window" 30 lassen müsse. Außerdem sei nach D3 vorgesehen, dass die Platte auch schräg eingeführt werden könne (siehe zum Beispiel Figur 34b). Folglich habe die in D3 gezeigte Platte eine deutlich geringere Ausdehnung als die des Zwischenwirbelraums.

Um den Unterschied zwischen dem aus D3 bekannten Instrumentarium und dem Erfindungsgegenstand noch deutlicher zu machen, enthalte Anspruch 1 des Hilfsantrags 1a das zusätzliche Merkmal, dass die Zwischenwirbelplatte zur Platzierung an charakteristischen Oberflächenteilen der Wirbelkörper vorgesehen sei.

Da der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 die Ausdehnung der Zwischenwirbelplatte nicht mehr definiere aber dafür das Merkmal enthalte, wonach das Justierinstrument mindestens eine in AP-Richtung ausgerichtete Röntgenkontrollmarke umfasse, sei er klar und unterscheide sich von der aus D3 bekannten Einrichtung.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Hauptantrag*

D3 offenbart (siehe insbesondere Figur 24) ein Instrumentarium zum Einsetzen einer Zwischenwirbelprothese zum Ersatz einer Bandscheibe (siehe Seite 1, Zeilen 11-15), das eine an wenigstens einem Wirbelkörper zu befestigende Führungseinrichtung (guide tube 520) für ein Instrument oder ein Prothesenteil sowie ein Justierinstrument (centering block 422) zum Justieren der Führungseinrichtung bei deren Anbringen am Wirbelkörper umfaßt, das einen in den Zwischenwirbelraum einzuschiebenden Teil aufweist (siehe Figur 24), der auf Grund seiner plattenförmigen Gestalt

ohne weiteres als Zwischenwirbelplatte bezeichnet werden kann.

Wie bereits die Prüfungsabteilung richtig festgestellt hat, ist das letzte Merkmal von Anspruch 1, wonach die Flächenausdehnung der Zwischenwirbelplatte wenig geringer als die Flächenausdehnung des Zwischenwirbelraumes ist, ein ungenaues Merkmal. Dies liegt zum einen daran, dass die Flächenausdehnung der Zwischenwirbelplatte in Relation zur Flächenausdehnung des Zwischenwirbelraums definiert wird und zum anderen daran, dass diese Relation mit dem vagen Ausdruck "wenig geringer" beschrieben ist. Da Zwischenwirbelräume sehr unterschiedliche Flächenausdehnungen aufweisen können (was auch von der Beschwerdeführerin zugestanden wurde) und zudem unklar ist, was genau unter "wenig geringer" zu verstehen ist, ist davon auszugehen, dass auch die in D3 gezeigte Zwischenwirbelplatte eine Flächenausdehnung hat, die in den sehr breiten Bereich fällt, wie er im letzten Merkmal von Anspruch 1 beschrieben wird. Folglich ist es unerheblich, dass die in D3 gezeigte Platte so zu dimensionieren ist, dass sie Platz für andere im Zwischenwirbelbereich anzuordnende Bauteile lässt, bzw. dass sie auch schräg einführbar ist.

Die Kammer sieht auch keinen Grund, warum das Instrumentarium gemäß D3 nicht auch zum Einsetzen einer zervikalen Zwischenwirbelprothese geeignet sein soll, zumal es alle strukturellen Merkmale des Anspruchs 1 aufweist.

Dementsprechend ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht neu gegenüber D3.

3. *Hilfsantrag 1a*

Hilfsantrag 1a wurde erst während der mündlichen Verhandlung und somit verspätet eingereicht. Da prima facie nicht zu erkennen ist, ob der Anspruch 1 mit der neu in den Anspruch eingefügten funktionellen Angabe gewährbar ist, hat die Kammer entschieden, diesen Antrag nicht zuzulassen.

4. *Hilfsantrag 1*

Anspruch 1 dieses Antrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das Merkmal, wonach die Flächenausdehnung der Zwischenwirbelplatte wenig geringer als die Flächenausdehnung des Zwischenwirbelraums ist, gestrichen wurde und das Merkmal, wonach das Justierinstrument mindestens eine in AP-Richtung ausgerichtete Röntgenkontrollmarke umfaßt, neu in den Anspruch aufgenommen wurde.

Letzteres Merkmal geht aus Anspruch 3 sowie der Beschreibung in Spalte 3, Zeilen 22 bis 26 hervor. Anspruch 1 erfüllt daher die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

Der Anspruch ist auch klar (Artikel 84 EPÜ), da das die Flächenausdehnung der Zwischenwirbelplatte betreffende Merkmal gestrichen wurde.

Wie bereits vorausgehend dargelegt wurde (siehe Abschnitt 2), beschreibt D3 ein Instrumentarium zum Einsetzen einer zervikalen Zwischenwirbelprothese zum Ersatz einer Bandscheibe, das eine an wenigstens einem Wirbelkörper zu befestigende Führungseinrichtung für ein

Instrument oder ein Prothesenteil sowie ein Justierinstrument zum Justieren der Führungseinrichtung bei deren Anbringen am Wirbelkörper umfaßt, das eine in den Zwischenwirbelraum einzuschiebende Zwischenwirbelplatte aufweist.

Da D3 jedoch nicht offenbart, dass das Justierinstrument mindestens eine in AP-Richtung ausgerichtete Röntgenkontrollmarke umfasst, ist der Gegenstand von Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags gegenüber dem aus D3 bekannten Instrumentarium neu.

5. *Zurückverweisung an die erste Instanz*

Die Entscheidung der ersten Instanz wurde ausschließlich auf der Grundlage mangelnder Neuheit und fehlender Klarheit getroffen. Da diese Mängel mit Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 behoben wurden, wird die Sache zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurückverwiesen, um so zwei Stadien des Verfahrens zu gewährleisten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen zur weiteren Prüfung auf der Grundlage des Hilfsantrags 1 vom 28. Februar 2008, eingegangen am 3. März 2008.

Der Geschäftsstellenbeamte

Der Vorsitzende

V. Commare

T. Kriner