

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 17. Oktober 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0412/07 - 3.2.02

Anmeldenummer: 99939893.6

Veröffentlichungsnummer: 1210019

IPC: A61B 17/86

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Knochenschraube

Patentinhaberin:

Synthes AG Chur

Einsprechende:

AESLULAP AG & Co. KG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)(3), 54(3)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 54(1)(2), 56

Schlagwort:

"Neuheit (ja) nach Änderungen"

"Erfinderische Tätigkeit (ja) nach Änderungen"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0412/07 - 3.2.02

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 17. Oktober 2008

Beschwerdeführerin:
(Patentinhaberin)

Synthes AG Chur
Grabenstrasse 15
CH-7002 Chur (CH)

Vertreter:

Lusuardi, Werther
Dr. Lusuardi AG
Kreuzbühlstrasse 8
CH-8008 Zürich (CH)

Beschwerdegegnerin:
(Einsprechende)

AESFULAP AG & Co. KG
Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE)

Vertreter:

Pioch, Holger
HOEGER, STELLRECHT & PARTNER
Patentanwälte
Uhlandstrasse 14 c
D-70182 Stuttgart (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 3. Januar 2007
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 1210019 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. Kriner
Mitglieder: R. Ries
A. Pignatelli

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 5. März 2007 unter gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Beschwerdegebühr eingegangene und am 26. April 2007 begründete Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, die am 3. Januar 2007 zur Post gegeben wurde und mit der das Patent widerrufen wurde.

II. Einziger Grund für den Widerruf war die mangelnde Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des erteilten Patents gegenüber der Lehre von Druckschrift

E4: WO-A-00/28907 (Stand der Technik nach Artikel 54(3) EPÜ)

oder der Lehre von Druckschrift

E2: US-A-5 098 435.

Ein verspätet vorgelegter Hilfsantrag wurde nicht zugelassen, da die Einspruchsabteilung Anspruch 1 auch dieses Antrags mangels Neuheit seines Gegenstands als nicht gewährbar ansah.

III. Im Beschwerdeverfahren wurde neben den bereits genannten Druckschriften E2 und E4 noch Druckschrift

E3: WO-A-88/06023

in Betracht gezogen.

IV. Auf Antrag der Parteien fand am 17. Oktober 2008 eine mündlichen Verhandlung statt, an deren Ende die Antragslage wie folgt war:

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf folgender Grundlage:

- Ansprüche: 1 bis 7, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 17. Oktober 2008;
- Beschreibung: Spalten 1 und 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 17. Oktober 2008;
- Zeichnungen: Figur 1, wie erteilt.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

V. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet:

" Verwendung einer Knochenschraube zum Einbringen von Knochenzement in den umliegenden Knochen mit einem Kopf (1), einem Schaft (2), einer zentralen Längsachse (3), einer Schraubenspitze(4), einer Mantelfläche (5), einem Aussengewinde (6) und einer Gesamtlänge L, wobei eine koaxial zur Längsachse (3) verlaufende, gegen den Kopf (1) hin offene Bohrung (7) vorgesehen ist, welche über mindestens einen, quer zur Längsachse (3) verlaufenden Kanal (8) mit der Mantelfläche (5) verbunden ist und in Form von mindestens einer Perforation (9) durch die Mantelfläche (5) nach aussen mündet, wobei die Bohrung (7) zur Schraubenspitze (4) hin verschlossen ist, und die Mittelachse (10) der Perforationen (9), auf der Längsachse (3) gemessen, einen Abstand von höchstens 0.5 L zur Schraubenspitze (4) aufweisen; wobei

- A) das Verhältnis D/F zwischen Aussendurchmesser D in mm und der Gesamtaustrittsfläche F der Perforationen (9) in mm^2 im Bereich von 0,1 bis $0,9 \text{ mm}^{-1}$ liegt;
- B) der Durchmesser der Perforationen (9) im Bereich von 0,9 bis 3,3 mm liegt;
- C) das Verhältnis D/d zwischen Aussengewindedurchmesser D und dem Durchmesser d der Bohrung (7) im Bereich von 2,0 bis 2,9 liegt; und
- D) die Anzahl der Perforationen (9) im Bereich von 3 bis 8 liegt."

- VI. In der mündlichen Verhandlung legte die Patentinhaberin dar, aus welchen Gründen die beanspruchte Verwendung der patentgemäßen Knochenschraube gegenüber der Lehre der Druckschriften E4 sowie E2 und E3 neu ist und sich auch nicht in nahe liegender Weise aus der Zusammenschau der technischen Lehren von E3 und E2 ergibt.
- VII. Die Beschwerdegegnerin erhob keine Einwände gegen die Zulassung des in der mündlichen Verhandlung von der Patentinhaberin eingeführten Antrags und trug in sachlicher Hinsicht keine Argumente zu den geänderten Ansprüchen vor.

Entscheidungsgründe

- 1. Die Beschwerde ist zulässig.
- 2. *Änderungen, Artikel 123(2), (3) EPÜ*

Anspruch 1 ergibt sich aus einer Zusammenfassung der erteilten Ansprüche 1, 4, 5 und 8 (ursprünglich eingereichte Ansprüche 1, 3, 12, 7, 14 und 8) sowie dem

in der patentgemäßen Beschreibung, Spalte 1, Zeilen 29 bis 31 angesprochenen Verwendungszweck (ursprüngliche Beschreibung Seite 1, letzter Absatz bis Seite 2, Absatz 1). Da die Anzahl der Perforationen nur ganzzahlig sein kann, ist die Beschränkung auf 3 bis 8 Perforationen durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 entsprechen den erteilten Ansprüchen 2, 3, 6, 7, 9 und 10 (ursprüngliche Ansprüche 2, 4, 9, 11, 15, und Seite 3, 2. Absatz der Beschreibung).

Die Beschreibung ist in geeigneter Weise an die geänderte Anspruchsfassung angepasst.

Im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ sind die vorliegenden Ansprüche und die daran angepasste Beschreibung somit nicht zu beanstanden.

Da die Ausrichtung des Anspruchsgegenstands auf die Verwendung der Knochenschraube eine Beschränkung des Schutzzumfangs darstellt, liegt auch keine Erweiterung des Schutzzumfangs im Sinne von Artikel 123(3) EPÜ vor.

3. *Neuheit, Artikel 54 EPÜ 1973*

Die patentgemäß beanspruchte Verwendung einer in ihrer Längsachse durchbohrten Knochenschraube zum Einbringen von Knochenzement in den umliegenden Knochen wird nur in den Druckschriften E3 und E4 angesprochen.

Im Gegensatz zur patentgemäß verwendeten Knochenschraube besitzt die in Druckschrift E3, insbesondere Figur 1, gezeigte Knochenschraube jedoch eine durchgehende

zentrale Bohrung und ist damit an der Schraubenspitze offen.

Druckschrift E4 offenbart zwar in den Figuren 8, 8A und 9 und in den entsprechenden Stellen der Beschreibung eine an ihrer Spitze verschlossenen Knochenschraube, jedoch lassen sich die in Anspruch 1 genannten Merkmale A) bis D) dieser Druckschrift weder direkt entnehmen noch zweifelsfrei daraus ableiten.

Auch Druckschrift E2 zeigt in den Figuren 11 bis 13 eine mit einer zentralen Bohrung versehene Knochenschraube, die an ihrer Spitze verschlossen ist. Diese bekannte Schraube besitzt ein längliches, parallel zur Schraubenachse eingearbeitetes Fenster (132), durch welches Knochenspäne, die beim Eindrehen der Schraube in den Knochen entstehen, abtransportiert werden (siehe E2, z.B. Spalte 7, Zeilen 23 bis 25; Spalte 11, Zeilen 60 bis 68). Damit dient diese Schraube einem anderen Verwendungszweck als beansprucht.

Die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 gegenüber der Lehre von E2, E3 und E4 ist mithin gegeben.

4. Erfinderische Tätigkeit, Artikel 56 EPÜ 1973
- Durch die patentgemäß verwendete, an ihrer Spitze verschlossene Schraube wird verhindert, dass im proximalen Teil der Schraube Knochenzement austritt, welcher die axiale Bewegung, d.h. ein Nachziehen der Schraube, blockiert. Aufgrund der gänzlich unterschiedlichen Einsatzzwecke der in den Druckschriften E2 und E3 gezeigten Knochenschrauben erhält der Fachmann keine Anregung, die Lehren von E2 und E3 zu kombinieren und wird dadurch auch nicht in

naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1 geführt.

Eine erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 ist somit ebenfalls gegeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die 1. Instanz zurückverwiesen mit der Auflage, das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen aufrecht zu erhalten:

Ansprüche: 1 bis 7, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 17. Oktober 2008;

Beschreibung: Spalten 1 und 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 17. Oktober 2008;

Zeichnungen: Figur 1, wie erteilt.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

V. Commare

T. Kriner