

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 26. Januar 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1670/09 - 3.2.08

Anmeldenummer: 05025858.1

Veröffentlichungsnummer: 1779822

IPC: A61F 5/41

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Zugvakuumvorrichtung zur Penisextension

Patentinhaber:

Höfer, Jürgen

Einsprechende:

SOBE, Jens
HGB Handels- und Gewerbebeteiligungs AG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

-

Schlagwort:

"Erfinderische Tätigkeit (nein)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1670/09 - 3.2.08

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08
vom 26. Januar 2012

Beschwerdeführer: Höfer, Jürgen
(Patentinhaber) Grindelallee 91
D-20146 Hamburg (DE)

Vertreter: Straube, Urs Norman
Apley & Straube Partnerschaft
Patentanwälte
Schatzenberg 2
D-77871 Renchen (DE)

Beschwerdegegner II: SOBE, Jens
(Einsprechender 2) Hauptweg 52a
D-12683 Berlin (DE)

Vertreter: Reiningger, Jan Christian
Adares
Patent- und Rechtsanwälte
Reiningger & Partner
Schumannstraße 2
D-10117 Berlin (DE)

Beschwerdegegner III: HGB Handels- und Gewerbebeteiligungs AG
(Einsprechender 3) Wendelsweg 64
D-60599 Frankfurt (DE)

Vertreter: Köster, Hajo
propindus Patentanwälte
Niedmers Jaeger Köster
Pippinplatz 4a
D-82131 Gauting (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 21. Juli 2009
zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 1779822 aufgrund des
Artikels 101 (2) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. Kriner
Mitglieder: R. Ries
E. DufRASne

Sachverhalt und Anträge

I. Mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 21. Juli 2009 war das Patent EP-B-1 779 822 mangels Neuheit des Gegenstandes der dann geltenden unabhängigen Ansprüche 1 und 2 gegenüber der Lehre von Druckschrift

E2: US-A-5 707 341

widerrufen worden.

II. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat der Patentinhaber (Beschwerdeführer) am 4. August 2009 Beschwerde eingelegt und am 12. August 2009 die vorgeschriebene Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde am 30. Oktober 2009 eingereicht.

III. Am Ende der am 26. Januar 2012 abgehaltenen mündlichen Verhandlung war die Antragslage wie folgt:

- Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags, eingereicht während der mündlichen Verhandlung, aufrechtzuerhalten.

Alle bisherigen Anträge des Beschwerdeführers wurden zurückgezogen.

- Die Beschwerdegegner (Einsprechende OII und OIII) beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

IV. Anspruch 1 des einzigen Antrags (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"Zugvakuumvorrichtung zur Penisextension, wobei die Zugvakuumvorrichtung einen Hohlkörper (2) mit einem proximalen, offenen Ende (2a) zur Aufnahme eines Penis (1) und mit einem distalen Ende (2b, 2c) und eine Hülle (5) mit zwei offenen Enden und eine Vorrichtung zur Zugausübung auf den Hohlkörper aufweist, wobei ein Teil der Hülle (5) über der Hohlkörperaußenfläche (4) und ein anderer Teil derselben Hülle (5) über der Außenfläche des aus dem Hohlkörper (2) herausragenden proximalen Anteils (1a) des Penis angeordnet ist und Hohlkörper (2) und Penis (1) dabei dichtend umhüllend miteinander verbindet, wobei am proximalen offenen Ende (2a) des Hohlkörpers (2) der nicht von dem aus dem Hohlkörper (2) herausragenden proximalen Anteil (1a) des Penis ausgefüllte Raum zwischen Außenkante (13) des proximalen offenen Endes (2a) des Hohlkörpers (2) und der Oberfläche des proximalen Anteils (1a) des Penis durch den diesen Raum umhüllenden Flächenanteil (12) der Hülle (5) luftdicht abgeschlossen ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Hülle über das distale Ende (2b, 2c) des Hohlkörpers (2) hinausragt."

V. Die Argumente des Beschwerdeführers lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Der gemäß Hauptantrag geänderte Anspruch 1 basiere auf dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 und der in Figur 1 des Patents dargestellten Ausführungsform der Erfindung. Diese zeige eine Hülle, insbesondere ein an der Spitze abgeschnittenes Kondom, das vom proximalen Rand des Hohlkörpers (2) über dessen distales Ende

hinausrage. Im Gegensatz dazu werde bei der in den Figuren 1 bis 3 der Druckschrift E2 gezeigten Vorrichtung nur ein geringer Teilbereich des Hohlkörpers an seinem proximalen Ende durch die elastische Hülle bedeckt. Die beanspruchte Vorrichtung sei deshalb neu gegenüber der Lehre von E2.

Was die erfinderische Tätigkeit betreffe, so weise die nun beanspruchte Ausführungsform den Vorteil auf, dass beim Ausüben von Zug ein Abrutschen der Hülle vom Hohlkörper verhindert werde, weil die Hülle bzw. das Kondom fest an dem gesamten Hohlkörper bis zu seinem distalen Ende anliege und auch noch darüber hinausrage. Dadurch werde die Hülle am distalen Ende wieder enger. Die Zugkraft bis zum Abrutschen der Hülle von dem Hohlkörper werde durch die Verengung an der überragenden Spitze der Hülle stark erhöht. Dieser Vorteil sei zwar nicht explizit in der Patentschrift beschrieben, doch könne der Fachmann diesen Sachverhalt ohne weiteres der Figur 1 entnehmen. Im Gegensatz zur patentgemäßen Vorrichtung enthalte die Druckschrift E2 keinerlei Anregung, die Hülle bis zum distalen Ende des Hohlkörpers zu führen und noch darüber hinaus ragen zu lassen, um die angesprochene Aufgabe zu lösen.

Eine erfinderische Tätigkeit sei mithin ebenfalls gegeben.

VI. Der Beschwerdegegner III argumentierte im Wesentlichen wie folgt:

In der Patentschrift würden die beiden in Figur 1 und 2 dargestellten Ausführungsformen in ihrer Wirkungsweise als gleichwertig dargestellt. Im Übrigen entspreche die

in Figur 2 gezeigte Variante des Patents genau der in Druckschrift E2 dargestellten Zugvakuumvorrichtung.

In der Patentschrift werde weder die vom Beschwerdeführer behauptete Aufgabe noch der besondere Vorteil, den der Beschwerdeführer der in Figur 1 gezeigten Ausführungsform des Patents zuschreibe, genannt oder erwähnt. Eine besondere technische Aufgabe werde mit einer Hülle, die über das distale Ende des Hohlkörpers hinausrage, auch gar nicht gelöst. Das vom Beschwerdeführer behauptete mögliche Abrutschen der Hülle vom Hohlkörper bei der Ausübung eines Zuges auf diesen vom Körper weg sei überhaupt nicht zu befürchten. Vielmehr stelle das Abrutschen der Hülle bzw. des Kondoms vom Schaft des Penis das eigentliche Problem dar. Diesem begegne man - wie in Figur 1, Bezugszeichen (11) der Patentschrift angedeutet werde - dadurch, dass die Hülle mit Hilfe eines Stück Latexbandes oder etwas Ähnlichem möglichst fest und dicht an die Haut des proximalen Anteils des Penis anpresst werde. Gemäß Druckschrift E2 werde das Abrutschen der Hülle durch das Anbringen eines O-Rings (100) verhindert. Das unterscheidende Merkmal in Anspruch 1 löse keine technische Aufgabe und könne somit auch keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Der Beschwerdegegner II (Einsprechende II) hat, wie im Schreiben vom 10. Januar 2012 mitgeteilt, nicht an der mündlichen Verhandlung teilgenommen und somit keine Ausführungen zu dem neu vorgelegten Antrag gemacht.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Neuheit

2.1 Wie die patentgemäße Vorrichtung betrifft auch Druckschrift E2 unstrittig eine Zugvakuumvorrichtung zur Penisextension (E2, Spalte 3, Zeilen 51 bis 57), wie sie im Oberbegriff des Anspruchs 1 definiert ist. Die Figuren 1 bis 3 von E2 zeigen einen Hohlkörper (10) mit einem proximalen offenen Ende (30) und einem distalen geschlossenen Ende (40), an dem eine Vorrichtung (50, 120) zur Ausübung von Zug auf den Hohlkörper angebracht ist. Eine elastische Hülle (80), die das proximale Ende des Hohlkörpers umhüllt, ragt über den unteren proximalen Rand (30) des Hohlkörpers (10) so weit hinaus, dass sie den Penisstrang straff anliegend umhüllt und diesen luftdicht gegen den Hohlkörper abdichtet (E2, Spalte 4, Zeilen 16 bis 38). Aus den Figuren 1 bis 3 von E2 ist ersichtlich, dass die elastische Hülle (80) nur den unteren proximalen Teil (82) des Hohlkörpers (10) bedeckt.

Die beanspruchte Zugvakuumvorrichtung unterscheidet sich von der in Druckschrift E2 beschriebenen Vorrichtung dadurch, dass die Hülle über das distale Ende (2b, 2c) des Hohlkörpers (2) hinausragt.

Die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 ist damit gegeben.

3. Aufgabe, Lösung; erfinderische Tätigkeit

- 3.1 Ausgehend von der Lehre der Druckschrift E2 und unter Anwendung des Aufgabe-Lösung-Ansatzes stellt sich die Frage, welche technische Aufgabe durch das unterscheidende Merkmal von der beanspruchten Zugvakuumvorrichtung gelöst werden soll. Der Beschwerdeführer behauptet diesbezüglich, durch das vollständige Überdecken des Hohlkörpers mit der Hülle und das Hinausragen der Hülle über das distale Ende des Hohlkörpers werde die Sicherheit gegen das Abrutschen der Hülle vom Hohlkörper signifikant erhöht.

Dazu ist jedoch festzustellen, dass in der ursprünglichen Anmeldung an keiner Stelle von der Gefahr des Abrutschens der Hülle vom Hohlkörper die Rede ist. Bei der genannten Aufgabe und dem aufgezeigten Vorteil handelt es sich folglich um eine reine Behauptung des Beschwerdeführers, die durch die ursprüngliche Anmeldung an keiner Stelle gestützt wird.

- 3.2 Vielmehr ist - wie dies in Absatz [0014], Zeilen 32 bis 54 der ursprünglichen Anmeldung angesprochen und auch von der Beschwerdegegnerin III vorgetragen wurde - eher das Abrutschen der Hülle vom proximalen Teil des Penischaftes oder eine unzureichende luftdichte Abdichtung des Abschlusses der Hülle auf der Haut des Penis zu befürchten. Diese Gefahr wird nach der ursprünglichen Anmeldung durch Anpressen der Hülle an die Haut des proximalen Anteils des Penis durch das Anbringen eines Latexbandes, einer Manschette oder eines Klettbandes verhindert. In ähnlicher Weise erfolgt eine Sicherung gegen das Abrutschen vom Penis in der

Druckschrift E2 durch das Anbringen eines O-Ringes (100) an derselben Stelle der Hülle.

- 3.3 Aber selbst unter der Annahme, dass die dem beanspruchten Gegenstand zugrunde liegende Aufgabe darin besteht, die Sicherheit gegen das Abrutschen der Hülle vom Hohlkörper zu verkleinern, kann die in Anspruch 1 vorgeschlagene Lösung keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Wie der Beschwerdeführer selbst vorgetragen hat, erschließt es sich dem Fachmann bereits bei der Betrachtung der Figuren 1 und 2 der Patentschrift von selbst, dass die den Hohlkörper vollständig bedeckende und über das distale Ende hinausragende Hülle eine bessere Haftung der Hülle auf dem Hohlkörper mit sich bringt. Das ist zweifelsfrei richtig und beruht darauf, dass es für den Fachmann selbstverständlich ist, dass durch eine Vergrößerung der Kontaktfläche zwischen zwei Körpern, im vorliegenden Fall zwischen Hülle und Hohlkörper, die Haftkraft der Hülle auf dem Hohlkörper gesteigert und damit die Gefahr des Abrutschens verringert wird. Sollte sich deshalb tatsächlich das Problem des Abrutschens stellen, so liegt es für den Fachmann auf der Hand, die Auflagefläche zwischen der elastischen Hülle und dem Hohlkörper so weit wie erforderlich zu vergrößern und damit die Anpresskraft zu erhöhen. Eine solche Maßnahme beschreibt jedoch nichts anderes als das übliche technische Handeln des Fachmanns.

- 3.4 Aus den vorangehenden Überlegungen folgt, dass die Vorrichtung nach Anspruch 1 des Hauptantrags keine technischen Merkmale aufweist, die gegenüber der Lehre der Druckschriften E2 in Verbindung mit dem üblichen

Handeln des Fachmanns eine erfinderische Tätigkeit begründen könnten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

V. Commare

T. Kriner