

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 18. Januar 2013**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2242/10 - 3.2.08

**Anmeldenummer:** 06012049.0

**Veröffentlichungsnummer:** 1709944

**IPC:** A61F 2/36

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Femurkopfprothese

**Anmelderin:**

Zimmer GmbH

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 84

**Schlagwort:**

"Klarheit des Anspruchsgegenstands des  
Haupt- und Hilfsantrags - nein"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



**Aktenzeichen:** T 2242/10 - 3.2.08

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08  
vom 18. Januar 2013

**Beschwerdeführerin:**  
(Anmelderin)

Zimmer GmbH  
Sulzer Allee 8  
CH-8404 Winterthur (CH)

**Vertreter:**

Manitz, Finsterwald & Partner GbR  
Postfach 31 02 20  
D-80102 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

Entscheidung der Prüfungsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 6. Mai 2010  
zur Post gegeben wurde und mit der die  
europäische Patentanmeldung Nr. 06012049.0  
aufgrund des Artikels 97(2) EPÜ zurückgewiesen  
worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** P. Acton  
**Mitglieder:** R. Ries  
A. Pignatelli

## **Sachverhalt und Anträge**

I. Mit ihrer am 6. Mai 2010 zur Post gegebenen Entscheidung hat die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung Nr. 06 012 049.0 zurückgewiesen.

In ihrer Entscheidung wurden die folgenden Druckschriften in Betracht gezogen:

D1: EP-A2-1 138 283 und

D2: GB-A-719 308.

Die Prüfungsabteilung begründete ihre Entscheidung damit, dass der Gegenstand des auf eine Femurkopfprothese gerichteten unabhängigen Anspruchs 1 des Antrags vom 8. Januar 2009 nicht klar sei und somit die Erfordernisse von Artikel 84 und Regel 43(1) EPÜ nicht erfülle. Insbesondere enthalte Anspruch 1 Merkmale, die sich auf den beabsichtigten Verwendungszweck, d.h. die Femurprothese im implantierten Zustand, richteten. Darüber hinaus fand die Prüfungsabteilung, dass die Voraussetzungen von Artikel 56 EPÜ nicht erfüllt waren.

II. Die Beschwerdeführerin (Patentanmelderin) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung am 9. Juli 2010 Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr am selben Tag entrichtet. Zusammen mit der Beschwerdebegründung, die am 12. August 2010 eingegangen ist, reichte die Beschwerdeführerin die Patentansprüche 1 bis 9 ein, die den Ansprüchen, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, entsprechen.

- III. Im Bescheid vom 4. Oktober 2012, welcher der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war, teilte die Kammer der Beschwerdeführerin unter anderem mit, dass nach einer vorläufigen Bewertung der Sachlage sowohl Anspruch 1 als auch die abhängigen Ansprüche 2 und 3 die Erfordernisse der Klarheit nach Artikel 84 EPÜ nicht erfüllten.
- IV. Mit Schreiben, eingegangen beim EPA am 20. Dezember 2012, reichte die Beschwerdeführerin als Hilfsantrag einen geänderten Anspruch 1 ein. Weiterhin zog sie ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und beantragte eine Entscheidung nach Lage der Akten.

Somit beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage:

- der Patentansprüche 1 bis 9, eingereicht mit Schreiben vom 12. August 2010 (Hauptantrag) oder
- des Patentanspruchs 1, eingereicht mit Schreiben vom 19. Dezember 2012 und den abhängigen Ansprüchen 2 bis 9, eingereicht mit Schreiben vom 12. August 2010 (Hilfsantrag).

- V. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Femurkopfprothese mit einem auf einen natürlichen Kugelstumpf (4) in Richtung einer Halsachse A1 eines Femurknochens (14) aufsetzbaren Kugelkopf (5), wobei die Prothese einen Schaft (6) umfasst, der sich gegen distal verjüngt und mit seinem distalen Ende (13) von der Längsachse (3) der Prothese mit einem Krümmungswinkel von  $\alpha > 15^\circ$  weg gekrümmt ist,

wobei der Schaft (6) derart bemessen ist, dass er im implantierten Zustand ausschließlich in der Spongiosa (16) zu liegen kommt,  
wobei der Schaft (6) derart kurz bemessen ist, dass er proximal einer Längsachse A2 des Femurknochens (14) endet, und  
wobei der Schaft (6) eine innere Begrenzungsfläche (23) bildet, während der Kugelkopf (5) eine äußere Begrenzungsfläche (17) aufweist, die bei aufgesetztem Kugelkopf (5) den Stumpf (4) umschließt, so dass zwischen den Begrenzungsflächen (17, 23) ein Ring aus Spongiosa (16) verbleibt."

Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich hiervon durch den folgenden Wortlaut (Änderung fett gedruckt):

"Femurkopfprothese mit einem auf einen natürlichen Kugelstumpf (4)... ein Ring aus Spongiosa (16) verbleibt, **und wobei das distale Ende (13) des Schaftes (6) innerhalb eines durch die äußere Begrenzungsfläche (17) des Kugelkopfes (5) definierten Zylinders gelegen ist.**"

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 9, eingereicht mit Schreiben vom 12. August 2010, betreffen bevorzugte Ausführungsformen der Femurprothese nach Anspruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag.

VI. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Anforderung an einen Patentanspruch sei es, den Fachmann in die Lage zu versetzen, von der beanspruchten technischen Lehre Gebrauch zu machen. Zwar solle der beanspruchte Gegenstand im Allgemeinen nicht durch

Merkmale definiert werden, welche nicht zum beanspruchten Gegenstand gehörten. Allerdings handele es sich im vorliegenden Fall um einen "standardisierten" Gegenstand, der nicht zum beanspruchten Gegenstand gehöre. Somit sei es für den Fachmann klar, wie die beanspruchte Femurprothese auszubilden sei. In jedem Fall müsse die beanspruchte Prothese größenmäßig zu dem jeweiligen Femurknochen passen, an dem es nur eine anatomisch zulässige Resektionsebene gebe, welche die gewünschte Gelenkkinematik herstelle. Die Relativlage zwischen Prothese und dem vorbereiteten Femurknochen sei in jedem Fall bekannt, so dass - entgegen der Ansicht der Prüfungsabteilung - im vorliegenden Fall sehr wohl von einer "Standardisierung" gesprochen werden könne. Dem Fachmann sei deshalb klar, wie der Prothesenschaft im Verhältnis zum Femurknochen auszubilden sei.

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrag sei damit klar und deutlich, so dass er die Erfordernisse von Artikel 84 erfülle.

Darüber hinaus enthielt die Beschwerdebegründung Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit des Anspruchsgegenstandes.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Hauptantrag; Klarheit (Artikel 84 EPÜ)*
  - 2.1 Sowohl Anspruch 1 als auch die Unteransprüche 2 und 3 enthalten Merkmale, welche den implantierten Zustand der

beanspruchten Femurkopfprothese betreffen und die damit auf den beabsichtigten Verwendungszweck abzielen. Es handelt sich um die folgenden Merkmale:

- a) "wobei der Schaft derart bemessen ist, dass er im implantierten Zustand ausschließlich in der Spongiosa zu liegen kommt" (Anspruch 1);
- b) "wobei der Schaft derart kurz bemessen ist, dass er proximal einer Längsachse A2 des Femurknochens (14) endet" (Anspruch 1) ;
- c) "dass sich der Schaft mit seinem Ende (13) in der Spongiosa abstützt" (Anspruch 2);
- d) "dass der Schaft derart lang ausgeführt ist, dass er im Rahmen der von der Kortikalis im Halsbereich zugelassenen Deformation zusätzlich Kräfte und Momente an die Spongiosa (16) übertragen kann (Anspruch 3)."

Nach der Bewertung der Kammer kennzeichnen diese Merkmale nicht die beanspruchte Femurkopfprothese in klarer und eindeutiger Weise. Vielmehr beschreiben sie die Beziehung der beanspruchten Prothese zu einem zweiten Gegenstand (dem Femurknochen), der nicht Teil des beanspruchten Gegenstandes ist. Folglich erfüllen die genannten Merkmale weder die Erfordernisse der Klarheit (Artikel 84 EPÜ) noch eignen sich zur eindeutigen Abgrenzung gegenüber den aus dem Stand der Technik bekannten Prothesen.

- 2.2 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist es zulässig, in einem Anspruch Abmessungen und Formen eines ersten beanspruchten Gegenstandes durch die allgemeine Bezugnahme auf Größen und korrespondierenden Formen eines zweiten "standardisierten" Gegenstandes, der nicht Teil des beanspruchten ersten Gegenstands ist, aber mit

diesem bei der Verwendung in Beziehung steht, zu definieren.

Für bestimmte technische Gegebenheiten mag dies zutreffen. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei dem zweiten in Anspruch 1 genannten Gegenstand jedoch nicht um einen unveränderten anatomischen Femurknochen. Vielmehr muss, wie die Beschwerdeführerin im Schreiben vom 12. August 2010 selbst eingeräumt hat, der entsprechende Femurknochen eines erwachsenen Menschen, eines Kindes oder beispielsweise auch eines Tieres, die größtmäßig alle sehr unterschiedlich ausfallen, zunächst von einem Chirurgen vorbearbeitet werden, damit der Femurkopf eine bestimmte Spongiosa-Kavität und einen Spongiosa-Ring aufweist. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin kann bei der vorliegenden Situation deshalb nicht von einer "Standardisierung" des zweiten Gegenstands gesprochen werden.

Zusätzlich zu den vorbereitenden Maßnahmen des Knochens muss der Prothesenschaft entsprechend den Abmessungen des jeweiligen Femurknochens, in den die Prothese eingesetzt werden soll, individuell ausgewählt und ausgerichtet werden.

Das Argument der Beschwerdeführerin, wonach es für jede Prothese an dem Femurknochen, zu dem die Prothese größtmäßig passen muss, nur eine anatomisch zulässige Resektionsebene gebe, mit der die gewünschte Gelenkkinematik gewährleistet wird, mag zwar zutreffen, doch ist bei jeder Operation immer eine individuelle Anpassung der beiden Teile, d.h. der jeweiligen Prothese an den nicht standardisierten Gegenstand des Femurknochens durch den Chirurgen erforderlich. Der



Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags ist damit nicht klar und eindeutig definiert.

- 2.3 Dies gilt auch für den Gegenstand von Anspruch 2, wonach der Schaft so ausgebildet sein muss, dass er sich mit seinem Ende in der Spongiosa abstützt.

Auch bleibt es unklar, welche Länge der Schaft gemäß dem abhängigen Anspruch 3 tatsächlich aufweisen muss, damit er die beanspruchte Funktion erfüllen kann, zusätzlich Kräfte und Momente, welche durch die von der Kortikalis im Halsbereich zugelassen Deformation ausgehen, an die Spongiosa zu übertragen.

- 2.4 Anspruch 1 des Hauptantrags als auch die abhängigen Ansprüche 2 und 3 sind somit mangels Klarheit ihres Gegenstandes nicht gewährbar.

3. *Hilfsantrag:*

Auch Anspruch 1 des Hilfsantrags enthält die im Zusammenhang mit Anspruch 1 des Hauptantrags beanstandeten unklaren Merkmale a) und b).

Somit ist auch Anspruch 1 des Hilfsantrags mangels Klarheit seines Gegenstandes nicht gewährbar (Artikel 84 EPÜ).

Diese Beanstandung trifft aus den bereits genannten Gründen auch auf die abhängigen Ansprüche 2 und 3 zu, die unverändert aufrechterhalten wurden.

- 3.1 Bei dieser Sachlage erübrigt es sich zu erörtern, ob der Gegenstand von Anspruch 1 unter Artikel 123(2) zulässig

ist und ob er gegenüber der Lehre der Druckschriften D1 und D2 neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Die Vorsitzende:

V. Commare

P. Acton