

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 14. Februar 2013**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0888/11 - 3.2.08

**Anmeldenummer:** 05740680.3

**Veröffentlichungsnummer:** 1734895

**IPC:** A61F 2/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Implantierbares Schliessmuskelprothesensystem, insbesondere zum Einsatz im Bereich des Analkanal

**Patentinhaberin:**

Dritte Patentportfolio Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

**Einsprechender:**

Habenicht, Wieland

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 56

**Schlagwort:**

"Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag - bejaht"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0888/11 - 3.2.08

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.08  
vom 14. Februar 2013

**Beschwerdeführerin I:** Dritte Patentportfolio  
(Patentinhaberin) Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG  
Berliner Strasse 1  
D-12529 Schönefeld/Waltersdorf (DE)

**Vertreter:** Zech, Stefan Markus  
Meissner, Bolte & Partner GbR  
Widenmayerstrasse 48  
D-80538 München (DE)

**Beschwerdeführer II:** Habenicht, Wieland  
(Einsprechender) Nymphenburger Strasse 79  
D-80636 München (DE)

**Vertreter:** Kunz, Herbert  
Dr. Kunz & Kollegen  
Patentanwaltskanzlei  
Elisabethstraße 91  
D-80797 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 1734895 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 4. März 2011.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** R. Ries  
**Mitglieder:** P. Acton  
C. Schmidt

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Europäischen Patents Nr. 1 734 895 in geändertem Umfang wurde am 4. März 2011 zur Post gegeben.
- II. Die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) und der Beschwerdeführer II (Einsprechender) haben gegen diese Entscheidung, jeweils unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr, am 14. April 2011, bzw. am 13. Mai 2011 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründungen wurden am 22. Juni 2011, bzw. am 14. Juli 2012 eingereicht.
- III. Die Einspruchsabteilung war zu der Auffassung gekommen, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe in Hinblick auf die technische Lehre der Druckschrift
- D4: US-A-4 878 889
- in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen.
- IV. Folgenden Entgegenhaltung hat für die Entscheidung auch eine Rolle gespielt:
- D8: DE-A-100 23 634.
- V. Am 14. Februar 2013 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.
- Die Beschwerdeführerin I beantragte die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung und die Aufrechterhaltung des Patents im ursprünglich erteilten Umfang.

Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des Hilfsantrags A - überreicht in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung - sowie weiter hilfsweise im Umfang der Hilfsanträge 1 bis 4, überreicht mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2010.

Der Beschwerdeführer II beantragte die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung und den Widerruf des Patents.

VI. Der erteilte Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Implantierbares Schließmuskelprothesensystem zum Öffnen und Schließen des Analkanals bzw. eines Hohlorgan-segments, dadurch gekennzeichnet,

- a) dass ein primär evakuierter, elastischer und als Hohlkörper ausgeformter Kompressionscuff (1)
- b) an der Innenseite eines elastischen Trägerrings (3)
- c) über eine integrierte oder nicht integrierte Mikropumpe (4) beliebiger Bauart,
- d) mit einem ebenfalls primär evakuierten, an der Außenseite des Trägerrings angebrachten, elastischen und ebenfalls als Hohlkörper ausgeformtem Reservoircuff (2) verbunden ist,
- e) dass der jeweils als Hohlkörper ausgeformte Kompressionscuff (1) und der Reservoircuff (2) im Wege der In- und Deflation einer Materialstauchung oder Verformung bei weitgehend konstanter Wandstärke unterliegen,
- f) wobei über einen Port das Transmissionsfluid oder ein Gas oder Gasgemisch in den evakuierten Reservoircuff (2) injezierbar ist und

- g) über die Mikropumpe (4) zwischen evakuiertem Reservoircuff (2) und Kompressionscuff (1) transferiert wird und
- h) die Mikropumpe (4) von einem externen Programmiergerät magnetisch, telemetrisch oder per Induktionsspule
- i) über einen zwischengeschalteten und separat zu implantierenden Empfänger, der mit der Prothese über ein Kabel verbunden ist oder per Funk
- j) direkt ansteuerbar ist."

Die Merkmalsbezeichnung (Merkmal a bis j) wurde von der Kammer eingefügt.

VII. Zur Stützung seines Antrags hat der Beschwerdeführer II im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Die Merkmale, wonach die Cuffs "primär evakuierbar" und ihre Wandstärke bei In- und Deflation "weitgehend konstant" bleiben, seien so unklar, dass sie nicht zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik benutzt werden könnten. Doch selbst wenn sie für die Beurteilung der Patentierbarkeit berücksichtigt würden, beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderrischen Tätigkeit.

D4 offenbare ein implantierbares Schließmuskelprothesensystem zum Öffnen und Schließen eines Hohlorgansegments mit einem elastischen Kompressionscuff (16) an der Innenseite eines elastischen Trägerrings (non-elastic backing 22), der über eine Mikropumpe (20) beliebiger Bauart mit einem elastischen Reservoircuff (18) verbunden ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich von der Vorrichtung gemäß D4 lediglich dadurch, dass die Cuffs als Hohlkörper ausgeformt seien (Teile der Merkmale a und d), die Pumpe bidirektional sei (Merkmal g) sowie durch die Merkmal h bis j.

Die durch das beanspruchte Prothesensystem zu lösende Aufgabe bestehe darin, eine Vorrichtung bereitzustellen, bei der die zum Aufblähen der Cuffs notwendige Energie reduziert werde, um so eine kleinere Pumpe einsetzen zu können und bei der die durch das wiederholte Aufblähen des Cuffs entstehende Materialermüdung vermieden werde.

Da es aus der D4 bekannt sei (siehe Spalte 1, Zeilen 16 bis 29), dass die Cuffs entweder als dehnbare Ballons oder als nicht dehnbare Körper gestaltet werden können, sei es für den Fachmann naheliegend, zur Lösung der gestellten Aufgabe die in D4 gezeigten dehnbaren Cuffs durch nicht dehnbare zu ersetzen.

Dabei sei es zwingend notwendig, eine bidirektionale Pumpe einzusetzen, weil es sonst nicht möglich sei, den Kompressionscuff zu füllen. Folglich sei das Vorsehen der bidirektionalen Pumpe (Merkmal g) naheliegend, zumal auch aus D8 eine im gleichen Zusammenhang arbeitende bidirektionale Pumpe bekannt sei.

Da außerdem die Merkmale h bis j im vorliegenden technischen Gebiet übliche Maßnahmen seien, beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

VIII. Zur Stützung ihres Antrags hat die Beschwerdeführerin I im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 unterscheide sich vom System gemäß D4 zumindest dadurch, dass ein separater elastischer Trägerring vorgesehen sei (Merkmal b), dass sowohl der Kompressions- als auch der Reservoircuff als Hohlkörper ausgebildet und primär evakuiert seien (Merkmale a und d), diese im Wege der In- und Deflation einer Materialstauchung oder Verformung bei weitgehend konstanter Wandstärke unterliegen (Merkmal e) sowie durch das Vorsehen einer bidirektionalen Mikropumpe (Merkmal g). Dabei seien die zum Teil funktionell ausgedrückten Merkmale a, d und e nicht einzeln, sondern im Zusammenhang zueinander zu berücksichtigen. Diese sähen vor, dass beide Cuffs als Hohlkörper ausgebildet sind, d.h. eine eigene Form und Steifigkeit besitzen und auch im evakuierten Zustand als Hohlkörper zu erkennen seien und nicht, wie es bei der Vorrichtung gemäß D4 der Fall sei, als flachgedrückte Ballons.

Die durch das beanspruchte System zu lösende Aufgabe bestehe darin, ein Schließmuskelprothesensystem bereitzustellen, das eine möglichst kompakte Bauart aufweise, ohne dabei auf seine zuverlässige Funktionsweise zu verzichten (siehe Patentschrift, Absatz [0004]).

Die von dem Beschwerdeführer II genannte zu lösende Aufgabe, eine Energieverminderung beim Aufblasen der Cuffs zu erzielen, beruhe auf einer rückschauenden Betrachtungsweise der beanspruchten Erfindung. Auf der Grundlage einer solchen Argumentation könne die fehlende

erfinderische Tätigkeit des Anspruchsgegenstands nicht in Frage gestellt werden.

Der Fachmann habe überhaupt keinen Anlass dazu gehabt, die in D4 gezeigten dehnbaren Cuffs durch solche zu ersetzen, die als Hohlkörper ausgeformt sind und diese an einen Trägerring anzubringen, denn dafür wären erhebliche Umbaumaßnahmen der Vorrichtung gemäß D4 notwendig gewesen. Allein schon deswegen beruhe der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Auslegung des Anspruchs 1

Der erteilte Anspruch 1 verlangt, dass sowohl der Kompressions- als auch der Reservoircuff "primär evakuiert" sein sollen (Merkmale a und d) als auch, dass beide Cuffs im Wege der In- und Deflation einer Materialstauchung oder Verformung bei weitgehend konstanter Wandstärke unterliegen (Merkmal e).

Der Beschwerdeführer II beanstandete, diese Ausdrücke seien unklar und könnten deswegen nicht als Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik benutzt werden.

Im Lichte der Beschreibung und unter Berücksichtigung der weiteren Merkmale des Anspruchs 1 sind jedoch beide Ausdrücke klar verständlich. Sie drücken nämlich aus, dass die erfindungsgemäßen Cuffs Hohlkörper mit einer

eigenen Form und Steifigkeit sind und die unter verschiedenen Innendrücken arbeiten können. Solche Cuffs können somit (primär) evakuiert sein und selbst in diesem Zustand eine eigene dreidimensionale Form aufweisen, bevor das Transmissionsfluid über einen Port in das System injiziert wird. Bei steigendem Innendruck wird sich die Form der Hohlkörper ändern, nicht aber die Stärke ihrer Wände.

Da also alle im erteilten Anspruch benutzten Ausdrücke eindeutig auszulegen sind, können sie sehr wohl zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik dienen.

3. Funktionsweise der Vorrichtung gemäß D4

Die Vorrichtung gemäß D4 benutzt Cuffs, welche aufblasbar und dehnbar sind ("expanding skin", siehe Spalte 3, Zeilen 40 und 41) und die somit im nicht befüllten Zustand keinen Hohlkörper im Sinne des Streitpatents darstellen, sondern in sich zusammenfallen wie ein leerer Luftballon. Da sich beim Aufblasen ihre Wand dehnt, muss dabei zwingend ihre Stärke - anders als im Streitpatent - abnehmen.

Die Funktionsweise des Systems gemäß D4 beruht darauf, dass der Kompressionscuff (16) die Form eines einseitig offenen Rings hat, bestehend aus einer dehnbaren Haut ("flexible expanding skin 24", siehe Spalte 3, Zeilen 40 und 41) und einer Verstärkung (22) ("non-elastic backing, siehe Spalte 3, Zeile 40). Auch der Reservoircuff (18) ist ein einseitig geöffneter Ring und hat die Form eines C, der den Kompressionsring umgibt (siehe Spalte 3, Zeilen 44 bis 46). Bei geschlossenem Hohlorgan ist der Kompressionscuff aufgeblasen, während der Reservoircuff

zusätzlich Druck auf den aufgeblasenen Kompressionscuff ausübt und ihn hierbei bei der Schließung des Hohlorgans unterstützt (siehe D4, Spalte 4, Zeilen 24 bis 26). Zum Öffnen des Hohlorgans wird das Fluid vom Kompressionscuff in den Reservoircuff mittels einer eindirektionalen Pumpe gepumpt. Zum Schließen des Hohlorgans wird das im Reservoircuff enthaltene Fluid durch einen Strömungsbegrenzer abgelassen, bis der Druck im Reservoircuff nicht mehr ausreicht, um den Strömungsbegrenzer zu betätigen.

#### 4. Erfinderische Tätigkeit

##### 4.1 Die Vorrichtung gemäß D4 stellt den nächstliegenden Stand der Technik dar und offenbart:

ein implantierbares Schließmuskelprothesensystem zum Öffnen und Schließen eines Hohlorgansegments mit einem elastischen Kompressionscuff (16), der über eine Mikropumpe (20) beliebiger Bauart mit einem elastischen Reservoircuff (18) verbunden ist.

##### 4.2 Hiervon unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 vom System gemäß D4 dadurch, dass der Kompressions- bzw. Reservoircuff als Hohlkörper ausgeformt sind (Merkmale a und d) sowie durch eine bidirektionale Pumpe (Merkmal g) und durch die Merkmale h bis j.

##### 4.3 Ferner unterscheidet sich, entgegen der Meinung des Beschwerdeführers II, der Gegenstand des Anspruchs 1 vom System gemäß D4 auch durch den elastischen Trägerring (3), an dessen Innen- bzw. Außenseite der Kompressions-

cuff (Merkmal b) bzw. der Reservoircuff (Merkmal d) anliegen.

Bei der Vorrichtung gemäß D4 besteht nämlich der Kompressionscuff (16) aus dem Zusammenbau einer nicht-elastischen Verstärkung (non elastic backing 22) und einer flexiblen, dehnbaren Haut (skin 24) (siehe Spalte 3, Zeilen 39 bis 41). Da nur diese zwei Teile zusammen einen aufblasbaren Körper bilden können, kann die Verstärkung (22) der D4 nicht - wie von den Merkmalen b bzw. d des Anspruchs 1 verlangt - als Trägerring betrachtet werden, an dessen Seiten der Kompressionscuff bzw. der Reservoircuff anliegen. Ferner ist unter einem Ring ein "gleichmäßig runder, kreisförmig in sich geschlossener Gegenstand" (siehe Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, 2006) zu verstehen. Da D4 ausschließlich C-förmige, also offene, Cuffs offenbart, kann sie auch deswegen keinen Trägerring im Sinne des Merkmals d zeigen.

- 4.4 Von der in D4 gezeigten Schließmuskelprothese ausgehend besteht die durch das System gemäß Anspruch 1 zu lösende Aufgabe darin, ein alternatives System bereitzustellen, das aufgrund seiner kompakten Bauart und Funktion vereinfacht perianal implantiert werden kann (siehe Patentschrift, Absatz [0004]).

Der Beschwerdeführer II definiert die vom Streitpatent gelöste Aufgabe als die Reduktion der zum Aufblähen der Cuffs notwendigen Energie, wodurch eine kleinere Pumpe eingesetzt werden könne und die durch das wiederholte Aufblähen der Cuffs entstehende Materialermüdung vermieden werden könne.

Eine solche Definition der zu lösende Aufgabe ist jedoch unzulässig, denn sie beruht auf einer rückschauenden Betrachtung der Erfindung, die schon Teile der Lösung beinhaltet.

4.5 D4 gibt in Spalte 2, Zeilen 27 bis 29 zwar bei der Beschreibung des Standes der Technik an, dass sowohl Hohlkörper (non-expandable pressure variable bulb) als auch aufblasbare Ballons (expandable constant pressure bulb) als Cuffs einsetzbar sind. Folglich könnte dieser Absatz grundsätzlich den Fachmann dazu anregen, die aufblasbaren Cuffs der D4 durch Hohlkörper zu ersetzen. Es ist jedoch kein Anlass erkennbar, weswegen der Fachmann in der Vorrichtung gemäß D4 einen Trägerring einsetzen würde, an dem die beiden Cuffs anliegen, wie von Anspruch 1 des Streitpatents verlangt. Ein geschlossener Ring würde nämlich die Funktionsweise des Systems gemäß D4 verhindern, da diese gerade auf dem Öffnen der beiden C-förmigen Cuffs beruht. Aus diesen Gründen hat es für den Fachmann nicht nahegelegen, die Merkmale a und d in der Vorrichtung gemäß D4 vorzusehen.

Auch unter Berücksichtigung der D8 war es für den Fachmann nicht naheliegend, von der Vorrichtung gemäß D4 ausgehend zur beanspruchten Lösung zu kommen. In der Vorrichtung gemäß D8 befinden sich nämlich beide aufblasbare und dehbare Cuffs innerhalb eines Trägerrings und nicht, wie von Anspruch 1 verlangt jeweils innerhalb und außerhalb davon.

4.6 Da, wie oben dargelegt, schon das Vorsehen der Merkmale a und d in der Vorrichtung gemäß D4 nicht naheliegend ist, kann dahingestellt bleiben kann, ob die weiteren

Merkmale des Anspruchs 1 zum Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit beitragen oder nicht.

Folglich beruht der Gegenstand des gesamten Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Auf die Beschwerde der Pateninhaberin (Beschwerdeführerin I) hin wird die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten.
  
2. Die Beschwerde des Einsprechenden (Beschwerdeführer II) wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

V. Commare

R. Ries