

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N<sup>o</sup> du recours : T 420/88 - 3.2.2

Anmeldenummer / Filing No / N<sup>o</sup> de la demande : 82 730 068.2

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N<sup>o</sup> de la publication : 0 065 482

Bezeichnung der Erfindung: Künstliche Hüftpfanne

Title of invention:

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : A61 F 2/34

### ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 9. Januar 1990

Anmelder / Applicant / Demandeur : Mecron Medizinische Produkte GmbH

Patentinhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet :

Einsprechende 01: AESCULAP AG

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Einsprechende 02: Implant Medizintechnik  
GmbH & Co. Betriebs KG

Stichwort / Headword / Référence : Hüftpfanne

EPO / EPC / CBE

Art. 56, 100 b), 123 (3); Regel 29 (1) a) EPÜ

Schlagwort / Keyword / Mot clé :

"erfinderische Tätigkeit (ja) - Problem trägt zur  
erfinderischen Tätigkeit bei",  
"Offenbarung (ja) - Selbstverständlichkeiten brauchen  
nicht erwähnt zu werden";  
"Änderung (ja) - Behebung eines Widerspruchs"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Europäisches  
Patentamt

European Patent  
Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 420/88 - 3.2.2



**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2  
vom 9. Januar 1990

**Beschwerdeführer:**  
(Patentinhaber)

Mecron Medizinische Produkte GmbH  
Nunsdorfer Ring 25 - 27  
D-1000 Berlin 48 (DE)

**Vertreter:**

Dipl. Ing. H. Christiansen  
Pacelliallee 43/45  
D-1000 Berlin 33 (DE)

**Beschwerdegegner:**  
(Einsprechende 01)

Aesculap AG  
Moehringer Straße 125  
D-7200 Tuttlingen (DE)

**Vertreter:**

Dipl. Phys. Dr. U. Boehme,  
Hoeger, Stellrecht  
& Partner  
Uhlandstr. 14 c  
D-7000 Stuttgart 1 (DE)

**Beschwerdegegner:**  
(Einsprechende 02)

Implant Medizintechnik GmbH & Co. Betriebs KG  
Joachim-Friedrich-Straße 37/38  
D-1000 Berlin 31 (DE)

**Vertreter:**

Dr. M. Maikowsky  
Xantener Straße 10  
D-1000 Berlin 15 (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 25. Juli 1988, mit der das europäische Patent Nr. 0065482 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** C. Andries

**Mitglieder:** R. Gryc  
O. Bossung

## Sachverhalt und Anträge

- I. Auf den Gegenstand der am 18. Mai 1982 angemeldeten europäischen Patentanmeldung Nr. 82 730 068.2, ist am 5. Februar 1986 das fünfzehn Patentansprüche umfassende europäische Patent Nr. 65 482 erteilt worden.
- II. Gegen das erteilte Patent haben die jetzigen Beschwerdegegnerinnen Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen (Artikel 100 a) EPÜ), da dessen Gegenstand nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig sei. In der Begründung haben sie sich u. a. bezogen auf
- D1: Firmenprospekt (F0026) der Firma "S.A. Benoist Girard & Cie - 92220 Bagneux (FR)": "La prothèse universelle de Lord à appui trochantéro - diaphysaire Madrèporique", und
- D2: DE-A-2 645 101.
- III. Nachdem die Einspruchsabteilung durch Entscheidung vom 25. Juli 1988 das Patent widerrufen hat, hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 18. August 1988 Beschwerde eingelegt. Die Gebühr ist am 19. September 1988 und die Begründung der Beschwerde am 5. Dezember 1988 mit Telecopie, bestätigt am 8. Dezember 1988 eingegangen.
- IV. Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens haben die Beschwerdegegnerinnen im wesentlichen folgendes vorgebracht:
- Einsprechende 01:
- Auch der Träger der Prothese nach Dokument D2 sei als Kugelzone, welche Außengewindgänge trägt, ausgebildet (vgl. Zeichnung eingereicht mit Schriftsatz vom 22. Juli 1987).

- Die Prothese nach Dokument D2 könne in verschiedenen Orientierungen in eine Knochenausnehmung eingeschraubt werden.
- Die Lehre des Patentanspruchs 1 sei nicht vollständig.
- Der zweite Teil des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 stelle kein weiteres Merkmal eines Trägerelements, sondern lediglich eine Wirkungsangabe der bereits vorhandenen Merkmale dar.

Einsprechende 02:

- Bei aus dem Vollen geschnittenen oder gefrästen Gewinden sei keine Oberfläche, die die Gewindegewinde trägt, vorhanden.
- Das erste Merkmal im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 definiere die Ausbildung des Gewindes keinesfalls derart, daß ein Fachmann dieses Gewinde so ausbilden kann, daß mit diesem Gewinde die gestellte Aufgabe gelöst werden kann.
- Für eine vollständige technische Lehre zur Lösung der gestellten Aufgabe seien weitere Merkmale erforderlich, wie z. B. die Bemessung des Radius der Kugelzone an der Außenseite des Trägerringes.
- Der Schutzbereich des geltenden Patentanspruchs 1 sei gegenüber dem des erteilten Patentanspruchs 1 erweitert ("einschrauben" gegenüber "einschrauben mittels eines Fräasers").
- Das im erteilten Patentanspruch 1 vorhandene Merkmal "Einschrauben mittels eines Fräasers" sei ein in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenkundiges Merkmal.

V. In der mündlichen Verhandlung vom 9. Januar 1990 hat die Beschwerdeführerin neue Unterlagen eingereicht. Die Neuheit des Gegenstandes des einzigen unabhängigen Patentanspruchs 1 wurde nicht mehr bestritten. In bezug auf die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 wurden nur noch die Dokumente D1 und D2 in Betracht gezogen.

VI. Der nunmehr geltende Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"In den Knochen einschraubbares, ein selbstschneidendes Gewinde aufweisendes, ringförmig ausgebildetes Trägerelement (1) für eine künstliche Hüftpfanne mit Einsatz (5),

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

daß die die Gewindesegmente (2) tragende Außenoberfläche als Kugelzone ausgebildet ist, so daß das Trägerelement (1) in eine mittels eines Fräasers im Knochen erzeugte halbkugelförmige Aussparung in verschiedenen axialen Richtungen einschraubbar ist."

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, nämlich mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten neuen Unterlagen (Beschreibung und Patentansprüche 1 bis 10), sowie mit den Zeichnungen des erteilten Patents, wobei in Fig. 4 das Bezugszeichen 22 in 22' zu berichtigen ist.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragen die Zurückweisung der Beschwerde.

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zur Beurteilung des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 ist es notwendig, die verwendete Terminologie folgendermaßen zu interpretieren:

- 2.1 Im ersten Merkmal des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 ("... daß die die Gewindesegmente tragende Außenoberfläche als Kugelzone ausgebildet ist ...") stellt der Ausdruck "Außenoberfläche" den als Kugelzone ausgebildeten Kern dar, der die Gewindesegmente trägt. Dadurch ist klargestellt, daß die Gewindesegmente aus der sphärischen Oberfläche (oder Grundfläche) herausragen, d. h. einerseits nicht an der kugelförmigen Gestaltung teilhaben und andererseits nicht in die Oberfläche hineingearbeitet sind.

Ob die Gewindesegmente aus dem Vollen geschnitten oder gefräst werden und deshalb mit der sphärischen Grundform aus einem einzigen Element gebildet sind, oder ob der beanspruchte Gegenstand aus mehreren Elementen zusammengebaut sein könnte ist dabei unerheblich. Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 bezieht sich auf einen ringförmigen Träger, dessen Oberfläche sphärisch ausgebildet ist und auf den die Gewindesegmente angeordnet sind. Der Ausdruck "Außenoberfläche" bezieht sich also auf die sphärische Grundform, auf die die Gewindesegmente angebracht sind. Der Ausdruck "tragende" macht deutlich, daß die Gewindesegmente auf diesen sphärischen Grundflächen angebracht und nicht hineingearbeitet sind.

- 2.2 Durch "Kugelzone" wird unzweideutig eine sphärische Oberfläche definiert.

- 2.3 Das Merkmal "so daß das Trägerelement ... einschraubbar ist" ist als funktionales Merkmal zu betrachten. Es gibt die Lehre, die Gewindeelemente so anzuordnen und zu gestalten, daß das Ziel der Fixation erreicht werden kann, d. h. daß das Einschrauben in verschiedenen Richtungen durch nichts behindert wird.
3. Die Prüfung, ob die Änderungen in der Beschreibung, in Fig. 4 und in den Patentansprüchen zulässig sind, ergibt folgendes:
- 3.1 Die Fassung des nunmehr geltenden Patentanspruchs 1 unterscheidet sich von der des erteilten Patentanspruchs 1 dadurch,
- i) daß das Trägerelement "ringförmig ausgebildet" ist,
  - ii) daß "die die Gewindegsegmente tragende Außenoberfläche als Kugelzone ausgebildet ist", und
  - iii) daß die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebene Einschraubbarkeit anders formuliert wurde.
- 3.1.1 Die Merkmale (i) und (ii) ergeben sich aus dem Inhalt, der insoweit mit den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 2 und 3 übereinstimmenden, erteilten Patentansprüchen 2 und 3 (Art. 123 (2) EPÜ). Sie sind als weitere Präzisierung der Trägerelemente zu betrachten. Der Schutzbereich des Patentanspruchs 1 ist deshalb durch diese Merkmale (i) und (ii) nicht erweitert worden (Art. 123 (3) EPÜ).
- 3.1.2 In der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung (S. 3, Z. 18 bis 20), sowie in dem erteilten Patent (Spalte 2, Zeilen 1 bis 4) wurde eindeutig zum Ausdruck gebracht, daß

erstens zum Herstellen der Aussparung im Knochen ein Fräser mit Halbkugelform verwendet ist, und zweitens das Trägerelement in diese Aussparung in verschiedenen Richtungen einschraubbar ist. Deswegen wird die jetzige Formulierung (iii) von der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung sowie von dem erteilten Patent klar und eindeutig gestützt (Art. 123 (2) EPÜ).

Darüber hinaus war die in der erteilten Fassung verwendete Formulierung irreführend, nämlich in Widerspruch mit dem erteilten Patentanspruch 8 und nicht gestützt auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen. Für einen Fachmann war es beim Lesen der Unterlagen eindeutig, daß diese verwendete Formulierung im Patentanspruch nicht wörtlich zu interpretieren ist, sondern durch die Heranziehung der Beschreibung, der anderen Patentansprüche und der Zeichnungen so auszulegen ist, wie es die jetzige Formulierung ausdrückt.

In der Tat geben die vorliegenden Unterlagen (u. a. der erteilte Patentanspruch 8) eindeutig an, wie das Trägerelement ausgebildet sein muß, um mittels eines Einschraubwerkzeuges oder Steckschlüssels eingeschraubt zu werden. Darüber hinaus wäre es für einen Fachmann völlig unklar, wie so etwas mittels eines Fräsers durchzuführen sei.

Die erteilte Formulierung war also berichtigungsfähig, da die Berichtigung sich für den Fachmann aus dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen zwingend ergab - dies um so mehr, als der erteilte Patentanspruch 8 widersprüchlich ein Einschrauben mittels eines Steckschlüssels beanspruchte.

Unter den gegebenen Umständen ist die Kammer deshalb der Meinung, daß die Änderung (iii), die nicht nur eine

Unklarheit beseitigt, sondern auch einen Widerspruch behebt, nicht gegen Artikel 123 (3) verstößt (vgl. T 271/84, "Gasreinigung/Air Products", ABl. EPA 1987, 405).

3.2 Die abhängigen Patentansprüche 2 bis 10 stützen sich auf die mit den ursprünglich eingereichten Patentansprüche 2, 5 bis 7, 10, 11 und 13 bis 15 sinngemäß übereinstimmenden erteilten Patentansprüche 2, 5 bis 7, 10, 11 und 13 bis 15, so daß auch diese abhängigen Patentansprüche den Erfordernissen des Artikels 123 EPÜ genügen.

3.3 Bei den Änderungen in der Beschreibung und in Fig. 4 handelt es sich um eine Anpassung der Beschreibung an die geänderten Patentansprüche, um eine Beschreibung des nächstkommenden Stands der Technik und um eine einheitliche Verwendung der Bezugszeichen. Gegen diese Änderungen bestehen keine Bedenken (Art. 123 EPÜ).

#### 4. Offenbarung der Erfindung

Nach Art. 100 b) EPÜ muß das europäische Patent in seiner Gesamtheit und nicht nur der Patentanspruch 1 die Erfindung so deutlich und vollständig offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann.

Ein unabhängiger Patentanspruch soll allerdings die wesentlichen, also die zur Aufgabenlösung notwendigen Merkmale enthalten.

Einzelheiten der Erfindung sind dagegen nur in der Beschreibung, ggf. in Verbindung mit der Zeichnung, zu erläutern. Dem Fachmann braucht aber nicht in allen Einzelheiten vorgeschrieben zu werden, was er zu tun hat. So ist es z. B. für einen Fachmann selbstverständlich, daß

der Radius der Kugelzone des Trägerelements etwa gleich dem Radius der mittels eines Fräsers im Knochen erzeugten halbkugelförmigen Aussparung ausgebildet sein soll. Dafür bedarf es keiner ausdrücklichen Anweisung in den Unterlagen.

Im konkret vorliegenden Fall ist es für die Kammer nicht ersichtlich, warum ein Trägerelement mit Einsatz nach Patentanspruch 1 nicht ausführbar sein soll. Die Herstellung eines ringförmigen Trägerelements, das eine sphärische Oberfläche aufweist und auf dem selbstschneidende Gewindesegmente angebracht sind, ist für den Fachmann ohne weiteres möglich. Von ihm darf erwartet werden, daß er bei solch klaren Anweisungen, d. h. sphärischen Flächen und darauf angebrachten selbstschneidenden Gewindesegmente, die Herstellungsschwierigkeiten zu überwinden weiß.

Auch in bezug auf die Gewindesegment-Gestaltung kann einem Fachmann etwas zugemutet werden. Aber auch hier wird in der Beschreibung und in den Figuren vorgeführt, wie die Gewindesegmente aussehen können, so daß es einem Fachmann überlassen bleiben kann, anhand dieser in der Beschreibung und in den Figuren vorhandenen Informationen die Gewindesegmente zu gestalten.

Die Ausführungen der Einsprechenden 02 können deshalb die Kammer nicht davon überzeugen, daß die Vorschrift des Art. 100 b) EPÜ nicht erfüllt sei.

#### 5. Klarheit

Art. 84 EPÜ, auf den sich die Beanstandung der Klarheit (Deutlichkeit) der Patentansprüche stützt, stellt keinen Einspruchsgrund dar. Die Kammer stellt aber fest, daß die

durch die Einsprechende 02 (vgl. Abschnitt IV) in Abrede gestellte Klarheit des Begriffs "Oberfläche" ausreicht (vgl. Abschnitt 2.1). Für jeden Fachmann ist es beim Lesen der Unterlagen eindeutig, was mit diesem Begriff gemeint ist (vgl. Abschnitt 2).

## 6. Neuheit

Das Trägerelement für eine künstliche Hüftpfanne mit Einsatz nach Patentanspruch 1 ist, wie die Prüfung der vorliegenden Druckschriften durch die Kammer ergeben hat, neu. Im einzelnen braucht die Neuheit nicht begründet zu werden, da diese von den Beschwerdegegnerinnen in der mündlichen Verhandlung nicht mehr bestritten worden ist.

## 7. Nächstkommender Stand der Technik

7.1 Übereinstimmend mit der Beschwerdeführerin sieht die Kammer als nächstkommenden Stand der Technik denjenigen gemäß Dokument D1, und zwar nach der Ausführungsform "Anneau vissé" an, auf den sich der Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bezieht.

Diese Ausführungsform "Anneau vissé" (einschraubbare Hüftpfanne) ist also gattungsmäßig (ringförmiges Trägerelement mit Einsatz) gleich dem beanspruchten Trägerelement mit Einsatz.

7.2 Die einteilige Hüftgelenkpfanne nach Dokument D2, von der die Einsprechenden und die Einspruchsabteilung als nächstkommendem Stand der Technik ausgingen, ist nach Überzeugung der Kammer eine gattungsmäßig so verschiedene Hüftgelenkpfanne, daß sie als Ausgangspunkt der Diskussion nicht geeignet ist. Sie enthält u. a. auch keinen besonderen Einsatz im Sinne der Erfindung, sondern wirkt

direkt zusammen mit einem kugelförmigen Gelenkkopf, der im Oberschenkelknochen verankerten Teilprothese (Fig. 4: Gelenkkopf 4).

Darüber hinaus ist die Ausführungsform der Hüftgelenkpfanne, wie sie in Dokument D2 vorgestellt wird, nach Meinung der Kammer nicht eindeutig und deshalb zu unpräzise, gerade wenn es um die Gestaltung der Gelenkpfanne, dort wo das selbstschneidende Gewinde angebracht ist, geht. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß die Pfanne nach Dokument D2 weniger Gemeinsamkeiten mit dem Trägerelement mit Einsatz nach Patentanspruch 1 hat als die Hüftgelenkpfanne nach Dokument D1.

Der Patentanspruch 1 des Dokuments D2 sieht vor, daß die Gelenkpfanne eine kugelkalottenförmige Gestalt hat und im unteren Bereich ihres Außenmantels mit einem selbstschneidenden Gewinde ausgerüstet ist, das durch vier oder mehr sich nach oben verjüngende Freinuten unterbrochen ist. Die Einsprechenden und die Einspruchsabteilung interpretieren diese Information im Sinne der angefochtenen Erfindung, d. h. sie gehen davon aus, daß auch im Bereich des Gewindes, also im unteren Bereich des Außenmantels der Gelenkpfanne, eine sphärische Grundfläche im Sinne der angefochtenen Erfindung vorhanden ist. Dies aber wird durch die Patentinhaberin bestritten und als ex-post-facto Betrachtung angesehen.

Unbestritten ist, daß der nicht mit dem Gewinde (1) bedeckte Teil des Außenmantels der Gelenkpfanne kugelförmig gewölbt ist, so daß dieser Bereich formschlüssig an dem entsprechenden Bereich des ausgehöhlten Hüftpfannenknochens liegt (Seite 6, Zeilen 5 bis 10).

Das vorhandene Gewinde und die Freinuten bedecken aber völlig den unteren Bereich des Außenmantels der Gelenkpfanne, so daß dadurch eine sphärische Grundfläche, auf der das Gewinde mit Freinuten angebracht sein könnte, nicht direkt vorstellbar ist. Dies gilt um so mehr, als in der Beschreibung die Rede ist von "das eingearbeitete Gewinde" und "das innerhalb der Kugelfläche liegende, mit nach unten ansteigender Gewindetiefe eingepreßte Gewinde". Eine genaue Anweisung, eine sphärische Grundfläche auch im unteren Bereich der Gelenkpfanne vorzusehen, ist dies nicht.

Auch die Zeichnung des Dokuments D2 hilft da, entgegen der Meinung der Einsprechenden 01, nicht weiter. Es ist für einen Fachmann weder aus Fig. 1 noch aus Fig. 4 ersichtlich, wie die Gestaltung einer Grundfläche sphärisch im Sinne der angefochtenen Erfindung sein kann. Die Anwesenheit der Freinute läßt eher auf eine teilweise konische Grundform schließen, so daß eine sphärische Grundfläche im Sinne der angefochtenen Erfindung nicht vorliegt.

Andererseits ist es richtig, wie die Einsprechenden vorgetragen haben, daß es in Dokument D2 auch Stellen gibt, die - für sich betrachtet - auf eine sphärische Ausbildung des "Außenmantels" deuten. Der Gesamtinhalt des Dokuments läßt aber nach Meinung der Kammer, für einen unbefangenen Fachmann und ohne Kenntnis der vorliegenden Erfindung keine eindeutige Interpretation zu.

Darüber hinaus ist eine Ausgestaltung des Gewindes, so daß das Trägerelement in eine Aussparung in verschiedenen axialen Richtungen einschraubbar ist, in Dokument D2 weder explizit noch implizit angegeben, so daß auch hier ohne ex-post-facto Betrachtung kein Hinweis zu diesem funktionalen Merkmal gegeben ist.

Die Kammer ist deswegen nicht in der Lage, der Auffassung, die Gelenkpfanne nach Dokument D2 sei als nächstkommender Stand der Technik zu betrachten, zu folgen, weil in einem solchen Stand der Technik die entsprechenden Merkmale entweder implizit oder explizit, aber in jedem Fall klar und eindeutig dem Dokument entnehmbar sein sollen und nicht das Resultat einer von unpräzisen Informationen dieses Dokuments ausgehenden Betrachtung, sein können.

## 8. Aufgabe und Lösung

8.1 Bei der Ausführungsform "Anneau vissé" nach Dokument D1 ist das Trägerelement als Teil eines Spitzbogenprofils geformt, worauf selbstschneidende Gewindesegmente (vis auto-taraudant) angeordnet sind. Bevor das Trägerelement eingeschraubt wird, wird vorgefräst und das Gewinde in der Acetabulumwand vorgeschnitten mittels eines separaten Gewindeschneiders. Beim Vorfräsen und Vorschneiden werden immer vorgegebene Richtungen beachtet, so daß beim Einschrauben des Trägerelements die Einschraubrichtung bereits vorgegeben ist und deswegen das Trägerelement lediglich in einer einzigen Richtung einschraubbar ist.

Wie in der Beschreibung des angefochtenen Patents angegeben, ist es aber erwünscht bzw. sogar notwendig, noch nach Einarbeitung, der die Hüftpfanne oder deren Trägerelement aufnehmenden Ausfräsung eine Korrektur der Position, d. h. Ausrichtung der den Schaftprothesenteil aufnehmenden Gelenkpfanne vorzunehmen.

8.2 Aus diesem Bedürfnis heraus ergibt sich die Aufgabe, das gattungsgemäße Trägerelement für eine künstliche

Hüftpfanne mit Einsatz dahingehend zu verbessern, daß diese Korrektur auf eine einfache Weise vorgenommen werden kann, ohne auf einen guten, endgültigen Sitz zu verzichten.

- 8.3 Diese gegenüber dem Stand der Technik objektive Aufgabenstellung unterscheidet sich von der in der angefochtenen Patentschrift genannten Aufgabe in ihrem sachlichen Inhalt dadurch, daß sie nicht schon Teile der Lösung (Trägerelement, das nach dem Herstellen der fertigen Ausfräsung unterschiedlich eingebracht werden kann, d. h. in verschiedenen Richtungen einschraubbar ist) enthält (vgl. T 229/85 "Ätzverfahren/SCHMID", ABl. EPA, 1987, 237). Diese Betrachtung trägt sonach nur der objektiven Sachlage Rechnung.
- 8.4 Die Aufgabe wird zur Überzeugung der Kammer durch den Gegenstand des Patentanspruchs gelöst. Durch die als Kugelzone ausgebildete Außenoberfläche des ringförmig ausgebildeten Trägerelements und durch die Lehre, die Ausbildung der Gewindesegmente so zu gestalten, daß ein Einschrauben in verschiedene Richtungen nicht behindert werden soll, wird es nach Herstellung einer halbkugelförmigen Aussparung im Knochen möglich, dieses Trägerelement ohne weitere Arbeitsgänge in diese Aussparung hineinzuschrauben, ohne daß auf einen guten, festen Sitz verzichtet werden muß. Das Hineinschrauben erfolgt direkt ohne vorher festgelegte Richtung.
- 8.5 Weitere Merkmale braucht man zur Lösung der Aufgabe nicht. Für einen Fachmann selbstverständliche Merkmale, wie z. B., daß der Radius der Kugelzone des Trägerelements etwa gleich dem Radius der Aussparung sein soll (um einen guten Sitz zu erhalten), sind implizit im Patentanspruch 1 enthalten, so daß sie nicht ausdrücklich erwähnt werden müssen.

## 9. Erfinderische Tätigkeit

Ausgehend von Dokument D1 stellte sich dem Fachmann die Frage, auf welche Weise das Trägerelement für eine künstliche Hüftpfanne mit Einsatz zur Lösung der Aufgabe geändert werden kann. Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der im angefochtenen Patent vorgeschlagenen Änderungen gegenüber dem bekannten Stand der Technik kommt es nicht darauf an, ob der Fachmann diese Änderungen nur hätte vornehmen können, sondern darauf, ob er dies gerade in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch getan hätte (vgl. T 2/83, "Simethicon-Tablette/RIDER", ABl. EPA, 1984, 265; sog. "could-would-approach").

- 9.1 Die in dem angefochtenen Patent genannte Aufgabe, die bereits das in verschiedene Richtungen einschraubbare Trägerelement impliziert, war nach Meinung der Kammer aus dem vorliegenden Stand der Technik nicht herleitbar. Die Einsprechenden haben die Kammer nicht davon überzeugen können, daß das Einschrauben in unterschiedlichen Richtungen einem Fachmann am Prioritätstag bereits bekannt war. Auch durch die von den Einsprechenden angegebenen Passagen in der Beschreibung des Dokuments D2 (Seite 4, letzter Absatz), wo nur zum Ausdruck gebracht wird, daß der verbesserte Selbstschneideeffekt auch dann zu einem sicheren, spannungsarmen Sitz der Gelenkpfanne führt, wenn der Operateur nicht die letzte Genauigkeit beim Auflegen der Knochenauhöhlung beachtet, kann ohne ex-post-facto Betrachtung nicht so interpretiert werden, daß daraus die Möglichkeit des Einschraubens in unterschiedliche Richtungen abgeleitet werden kann. Dies gilt um so mehr

als in Fig. 4 gezeigt wird, daß die Gelenkpfanne mit senkrecht stehender Körperachse eingesetzt worden ist. Diese in den angefochtenen Patent genannte Aufgabe trägt also zur erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 bei.

- 9.2 In Dokument D1 fehlt jegliche Anregung, eine kugelförmige Außenoberfläche des Trägerelementes (anneau vissé) zu verwenden, wie auch ein Hinweis, daß dieses Trägerelement, nachdem eine Aussparung erzeugt worden ist, in verschiedenen Richtungen einschraubbar sei. Die Auffassung der Einsprechenden 01, daß die Außenoberfläche des Trägerelements (anneau vissé) nach Dokument D1 fast sphärisch sein könnte und daß das Trägerelement darüber hinaus auch immer in verschiedene Richtungen in eine entsprechende Aussparung hineingeschraubt werden könnte, vermag die Kammer nicht zu folgen.

In der Tat ist ein Spitzbogenprofil zur Lösung der vorliegenden Aufgabe nicht mit einem sphärischen Profil zu vergleichen. Darüberhinaus kann es nur als eine ex-post-facto Betrachtung angesehen werden, wenn die Einsprechende 01 versucht, in Kenntnis der angefochtenen Erfindung, das Spitzbogenprofil an ein sphärisches Profil heranzuführen, weil in Dokument D1 von einer sphärischen Form überhaupt nicht die Rede ist.

Es mag zutreffen, daß sogar bei einer einem Spitzbogenprofil ähnlichen Aussparung ein Trägerelement, das als Teil eines Spitzbogenprofils geformt ist, in unterschiedliche Richtungen einschraubbar ist. Für einen Fachmann ist es aber selbstverständlich, daß bei einer solch verschiedenen Ausrichtung einerseits der Aussparung und andererseits des Trägerelements, ein guter, fester Sitz überhaupt nicht zu Stande kommen kann. Darüber hinaus

ist eine solche Ausrichtung in Dokument D1 überhaupt nicht vorgesehen und nur in Kenntnis der angefochtenen Erfindung zu finden.

Auch die Tatsache, daß in Dokument D1 eine andere Ausführungsform (cupule mobile) mit einer einteiligen, aber sphärischen Hüftgelenkspfanne angegeben wird, kann die Auffassung der Kammer nicht ändern. In der Beschreibung des Dokuments D1 wird nämlich klar zum Ausdruck gebracht, daß diese einteilige Hüftgelenkspfanne (cupule mobile) nur da benutzt und einzementiert wird, wo das Acetabulum noch gesund ist, wohingegen im anderen Fall (Acetabulum nicht gesund) die zweiteilige Pfanne (anneau vissé) angewendet und dann auch einschraubt wird. Beide Pfannentypen werden somit nicht nur unter völlig unterschiedlichen Umständen (selon l'état du cotyle osseux), sondern auch mit anderen Befestigungsmitteln angewendet. Die Kammer ist daher der Meinung, daß es für einen Fachmann nicht naheliegend ist, die Pfannentypen oder sogar Teile desselben ohne Grund (wenn sich der Acetabulumzustand nicht geändert hat) untereinander auszuwechseln.

- 9.3 Der Gegenstand nach Dokument D2 löst die Aufgabe, ein Hüftgelenk-Endoprothesenteil zu schaffen, dessen Gelenkpfanne nicht aus Metall oder Kunststoff besteht und das so ausgebildet ist, daß es die dem Operationsfeld abgewandte Kortikalis des Hüftpfannenknochens, in den diese Gelenkpfanne implantiert werden soll, weder schwächen noch durchstoßen kann.

Diese Aufgabe gibt keinen Hinweis in Richtung einer Korrekturmöglichkeit im Sinne der zu lösenden Aufgabe (Abschnitt 8.2) der angefochtenen Erfindung. Ohne die Erfindung zu kennen, wird ein Fachmann deshalb nicht

angeregt, die Lehre des Dokuments D2 zu benutzen, weil die zu lösende Aufgabe weder erwähnt noch suggeriert wird.

Darüber hinaus ist die das Gewinde tragende Außenoberfläche in Dokument D2 zu unpräzise beschrieben und gezeigt (vgl. Abschnitt 7.2), um von einer sphärischen Oberfläche ausgehen zu können.

- 9.4 Die übrigen Entgegenhaltungen, auf die die Einsprechenden während der mündlichen Verhandlung nicht näher eingegangen sind, liegen nicht näher am Gegenstand des Patentanspruchs 1 sondern meistens weiter ab als die Dokumente D1 und D2, und sie befassen sich auch nicht mit den gemäß dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 zu deren Lösung dienenden Merkmale.
- 9.5 Aus den vorstehenden Ausführung folgt, daß auch eine gemeinsame Betrachtung der durch den Stand der Technik vermittelten Lehren dem Fachmann keinen Hinweis gab, mit dem er ohne erfinderische Tätigkeit zu der Lehre des Patentanspruchs 1 gelangen konnte. Daher beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.
10. Der Patentanspruch 1 und die auf ihn rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 10, die auf besondere Ausführungsarten des Trägerelementes für eine künstliche Hüftpfanne mit Einsatz nach dem Patentanspruch 1 gerichtet sind, haben deshalb Bestand. Das Patent kann mit den geltenden Patentansprüchen und der geänderten Beschreibung aufrechterhalten werden.

#### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

---

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Erstinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, das europäische Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen (Beschreibung und Patentansprüche 1 bis 10) sowie mit den Zeichnungen des erteilten Patents, wobei in Fig. 4 das Bezugszeichen 22 in 22' zu berichtigen ist.

● Der Geschäftsstellenbeamte:

*S. Fabiani*

S. Fabiani

*Be*

Der Vorsitzende:

*C. Andries*

C. Andries

● R.G. 19.07.90.