

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 28. März 2006

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0252/05 - 3.2.02

Anmeldenummer: 99907410.7

Veröffentlichungsnummer: 0977509

IPC: A61B 1/04

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Endoskop, insbesondere Video-Endoskop

Patentinhaberin:

Karl Storz GmbH & Co. KG

Einsprechende:

Henke-Sass Wolf GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100c), 123(3)

Schlagwort:

"Unzulässige Erweiterung (ja)"

"Erweiterung des Schutzbereichs (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0252/05 - 3.2.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 28. März 2006

Beschwerdeführerin: Karl Storz GmbH & Co. KG
(Patentinhaberin) Mittelstrasse 8
D-78532 Tuttlingen (DE)

Vertreter: Heuckeroth, Volker
Witte, Weller & Partner
Patentanwälte
Rotebühlstrasse 121
D-70178 Stuttgart (DE)

Beschwerdegegnerin: Henke-Sass Wolf GmbH
(Einsprechende) Kronenstrasse 16
D-78532 Tuttlingen (DE)

Vertreter: Grimm, Christian
Geyer, Fehners & Partner
Patentanwälte
Perhamerstrasse 31
D-80687 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 13. Dezember
2004 zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 0977509 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: T. Kriner
Mitglieder: D. Valle
E. Dufrasne

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat am 12. Februar 2005 gegen die am 13. Dezember 2004 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung über den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 977 509 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr ist ebenfalls am 12. Februar 2005 entrichtet worden und die Beschwerdebegründung ist am 16. April 2005 eingegangen.
- II. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der ursprünglichen Fassung der Anmeldung unzulässig erweitert wurde.
- III. Am 28. März 2006 wurde mündlich verhandelt.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und das Patent unverändert aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), oder das Patent aufgrund der während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge 1 und 2 aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

- IV. Anspruch 1 wie erteilt hat folgenden Wortlaut:

"Endoskop, insbesondere Video-Endoskop, mit einem Endoskopschaft (12; 110) am distalen Ende und mit einem Fassungsanschluß (14; 108) am proximalen Ende zum Anschließen eines optischen Aufnahmegerätes (16; 124), bspw. einer Videokamera, und mit einem Endoskopgehäuse (18; 102) zwischen dem Endoskopschaft (12; 110) und dem Fassungsanschluß (14; 108), wobei das Endoskopgehäuse

(18; 102) mit dem Fassungsanschluß (14; 108) direkt verbunden ist und der Fassungsanschluß (14; 108) über ein Drehgelenk (30; 115) relativ zum Endoskopschaft (12; 110) um die Längsachse des Endoskops (10; 100) verdrehbar ist, wobei ferner in dem Endoskopgehäuse (18; 102) eine optisch abbildende Anordnung (42; 118) aufgenommen ist, die zur Fokussierung der Bildübertragung über eine Stelleinrichtung (60; 140) zumindest teilweise lageverstellbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Endoskopgehäuse (18; 102) durchgehend hermetisch geschlossen ausgebildet ist, und daß das Drehgelenk (30; 115) außerhalb des Endoskopgehäuses angeordnet und am Fassungsanschluß (14; 108) ausgebildet ist."

Anspruch 1 gemäß 1. Hilfsantrag lautet wie folgt:

"Endoskop, insbesondere Video-Endoskop, mit einem Endoskopschaft (12; 110) am distalen Ende und mit einem Fassungsanschluss (14; 108) am proximalen Ende zum Anschließen eines optischen Aufnahmegerätes (16; 124), beispielsweise einer Videokamera, und mit einem Endoskopgehäuse (18; 102) zwischen dem Endoskopschaft (12; 110) und dem Fassungsanschluss (14; 108), wobei der Fassungsanschluss (14; 108) über ein außerhalb des Endoskopgehäuses (18; 102) angeordnetes und am Fassungsanschluss (14; 108) ausgebildetes Drehgelenk (13; 115) relativ zum Endoskopschaft (12; 110) um die Längsachse des Endoskops (10; 100) verdrehbar an der Außenseite des Endoskopgehäuses (18) befestigt bzw. auf dem Endoskopgehäuse (102) gelagert ist, wobei ferner in dem Endoskopgehäuse (18; 102) eine optisch abbildende Anordnung (42; 118) aufgenommen ist, die zur Fokussierung der Bildübertragung über eine

Stelleinrichtung (60; 140) zumindest teilweise lageverstellbar ist, und wobei das Endoskopgehäuse (18; 102) durchgehend hermetisch geschlossen ausgebildet ist."

Anspruch 1 gemäß 2. Hilfsantrag lautet wie folgt:

"Endoskop, insbesondere Video-Endoskop, mit einem Endoskopschaft (12; 110) am distalen Ende und mit einem Fassungsanschluss (14; 108) am proximalen Ende zum Anschließen eines optischen Aufnahmeegerätes (16; 124), beispielsweise einer Videokamera, und mit einem Endoskopgehäuse (18; 102) zwischen dem Endoskopschaft (12; 110) und dem Fassungsanschluss (14; 108), wobei das Endoskopgehäuse (18; 102) mit dem Fassungsanschluss (14; 108) direkt verbunden ist, indem der Fassungsanschluss (14; 108) über ein außerhalb des Endoskopgehäuses (18; 102) angeordnetes und am Fassungsanschluss (14; 108) ausgebildetes Drehgelenk (13; 115) relativ zum Endoskopschaft (12; 110) um die Längsachse des Endoskops (10; 100) verdrehbar an der Außenseite des Endoskopsgehäuses (18) befestigt bzw. auf dem Endoskopsgehäuse (18; 102) gelagert ist, wobei ferner in dem Endoskopgehäuse (18; 102) eine optisch abbildende Anordnung (42; 118) aufgenommen ist, die zur Fokussierung der Bildübertragung über eine Stelleinrichtung (60; 140) zumindest teilweise lageverstellbar ist, und wobei das Endoskopgehäuse (18; 102) durchgehend hermetisch geschlossen ausgebildet ist."

V. Zur Stützung ihres Antrags hat die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vorgetragen:

Der Fassungsanschluß in der Ausführungsform gemäß Figur 1 sei direkt mit dem Endoskopgehäuse verbunden, weil die Hülse (34) fest mit dem Gehäusehauptteil (20) verbunden sei und deswegen zum Endoskopgehäuse gehöre. Nicht nur die Teile, die etwas einhausen würden zum Endoskopgehäuse gehören, sondern auch damit fest verbundene Elemente. Die Angabe in der Mitte von Seite 5 der ursprünglichen Beschreibung, wonach bei einer mehrstückigen Ausgestaltung die verschiedenen Stücke [des Endoskopgehäuses] fest und dicht miteinander verbunden seien, um die Bedingungen einer hermetischen Geschlossenheit des Endoskopsgehäuses zu erfüllen, beziehe sich nur auf eine von der verschiedenen, möglichen Ausführungsformen der Erfindung und schließe nicht aus, dass auch noch andere Teile dem Gehäuse zugeordnet werden könnten. Auf Seite 15 sei die Angabe enthalten, dass weitere Elemente im distalen Bereich des Endoskopgehäuses angeordnet seien. Ferner sei auf derselben Seite die weitere Angabe enthalten, dass der Fassungsanschluß drehbar an der Außenseite des Endoskopgehäuses befestigt sei und dass die Hülse (32) (die zum Fassungsanschluß gehöre) auf einer fest mit dem Gehäusehauptteil verbundenen inneren Hülse (34) gelagert sei. Daraus sei unmittelbar zu folgern, dass die Hülse (34) ein Teil des Endoskopsgehäuses (18) bilde und folglich der Fassungsanschluß (14) unmittelbar mit diesem Gehäuse in Verbindung stehe.

In Analogie zu dem Voranstehenden zeige auch die in Figur 2 dargestellte Ausführungsform eine unmittelbare Verbindung zwischen dem Endoskopgehäuse (102) und dem

Fassungsanschluß (108). Allerdings sei die Hülse (112) kein Teil des Gehäuses, sondern des Fassungsanschlusses, da es mit diesem fest verbunden sei und sich mit diesem auf dem Gehäuse drehe.

Falls das bestrittene Merkmal, wonach der Fassungsanschluß direkt mit dem Endoskopgehäuse verbunden sei, als nicht offenbart angesehen werden sollte, könne es ohne weiteres gestrichen werden, da es keinen technischen Beitrag zur Erfindung leiste. Folglich würde der Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags sowohl das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ, als auch des Artikels 123 (3) EPÜ erfüllen.

In jedem Fall sei aber der Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags zulässig, da er alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 enthalte und zusätzlich klarstelle, was unter der direkten Verbindung zwischen dem Endoskopsgehäuse und dem Fassungsanschluß zu verstehen sei.

VI. Die Beschwerdegegnerin bestritt die vorausstehenden Ausführungen und behauptete, dass aus der ursprünglichen Offenbarung eindeutig hervorgehe, dass der Fassungsanschluß nicht direkt mit dem Endoskopgehäuse verbunden sei.

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags verstoße gegen Artikel 123 (3) EPÜ, weil der Schutzbereich durch die Streichung des, die direkte Verbindung zwischen dem Gehäuse und dem Fassungsanschluß betreffenden Merkmals gegenüber der erteilten Fassung erweitert sei. Dieses Merkmal habe sehr wohl eine technische Bedeutung, da es zur Abgrenzung gegen solche Endoskope diene, bei denen

zwischen dem Gehäuse und dem Fassungsanschluß eine Kupplung vorgesehen sei.

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags entstelle den Sinn des Begriffs "direkte Verbindung", weil die mit dem Verbindungswort "indem" eingeleitete Definition dieses Begriffs der ursprünglichen Offenbarung nicht zu entnehmen sei. Daher verstoße der zweite Hilfsantrag, wie der Hauptantrag, gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Hauptantrag

Anspruch 1 erfüllt nicht die Voraussetzungen des Artikels 100 c) EPÜ, weil das Merkmal, wonach:

"das Endoskopgehäuse (18; 102) mit dem Fassungsanschluß (14; 108) direkt verbunden ist"

nicht ursprünglich offenbart war.

Die ursprüngliche Offenbarung enthält zwei Ausführungsformen, die in den Figuren 1 und 2 dargestellt sind.

Nach Figur 1 ist der Fassungsanschluß (14) drehbar auf einer fest mit dem Gehäusehauptteil (20) verbundenen inneren Hülse (34) gelagert (vgl.: Seite 15 der Beschreibung der ursprünglichen Fassung, letzter Absatz) und nach Figur 2 ist der Fassungsanschluß (108) über ein

fest mit dem Fassungsanschluß (108) verbundenen hülsenförmiges Verbindungsteil (112) drehbar auf dem Gehäusehauptteil (104) gelagert.

Es ist unbestritten, daß in den ursprünglichen Unterlagen nicht explizit offenbart ist, daß die in Figur 1 gezeigte Hülse (34) zum Endoskopgehäuse (18) gehört und das in Figur 2 gezeigte hülsenförmige Verbindungsteil (112) zum Fassungsanschluß (108). Es ist aber auch nicht möglich allein aus der Tatsache, dass die Hülse (34) fest mit dem Gehäusehauptteil (20) und das Verbindungsteil (112) fest mit dem Fassungsanschluß (108) verbunden sind, zu schließen, daß die Hülse (34) zum Endoskopgehäuse gehört und das Verbindungsteil (112) zum Fassungsanschluß (108).

Nach der ursprünglichen Beschreibung sind bei einer mehrstückigen Ausbildung des Endoskopsgehäuses die verschiedenen Stücke fest und dicht miteinander verbunden, beispielsweise durch Schweißen, Lötten oder dergleichen (siehe WO - A - 99/39623, Seite 5, Zeilen 11 bis 17). Die Hülse (34) ist dagegen nur mit dem Gehäusehauptteil (20) verschraubt, also fest aber nicht dicht damit verbunden. Daneben gibt es auch noch andere Elemente, die mit dem Gehäusehauptteil (20) fest verbunden sind, die aber eindeutig nicht zum Endoskopsgehäuse gehören, siehe zum Beispiel die Objektivfassung (52) oder die Okularführung (54) (siehe Seite 16, 2. und 3. Absatz), oder das auf Seite 15, zweiter Absatz erwähnte Innenrohr.

Ebensowenig läßt sich allein aus der Tatsache, dass das hülsenförmige Verbindungsteil (112) mit dem Fassungsanschluß (108) verschraubt ist folgern, dass das

Verbindungsteil ein Teil des Fassungsanschlusses bildet. Zum einem deutet schon der Begriff "Zwischenteil" darauf hin, dass es sich dabei um ein separates, zwischen dem Fassungsanschluß (14) und dem Gehäusehauptteil (20) angeordnetes Teil handelt. Zum anderen läßt die Tatsache, dass das optische Aufnahmegerät (16) mit dem Fassungsanschluß (14) verschraubbar ist, auch nicht darauf schließen, dass dieses ein Teil des Fassungsanschlusses bildet.

Daraus folgt, dass der Fassungsanschluß (14) nach den ursprünglichen Unterlagen nicht direkt mit dem Endoskopgehäuse (18) verbunden ist, und dass der Anspruch 1 des Hauptantrags wegen einer unzulässigen Erweiterung nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt.

3. *1. Hilfsantrag*

Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags verstößt gegen Artikel 123 (3) EPÜ, da er das in der erteilten Fassung von Anspruch 1 enthaltene Merkmal, wonach:

"das Endoskopgehäuse (18; 102) mit dem Fassungsanschluß (14; 108) direkt verbunden ist"

nicht mehr enthält. Die Streichung dieses Merkmals führt dazu, daß der Schutzbereich des Anspruchs erweitert ist, weil damit auch die Ausführungsformen, bei denen das Endoskopgehäuse mit dem Fassungsanschluß nicht direkt verbunden ist, unter den Schutzbereich des Anspruchs fallen. Das gestrichene Merkmal hat auch eine technische Bedeutung, weil es eine bestimmte konstruktive

Ausgestaltung des Endoskops voraussetzt und somit zur Abgrenzung des Schutzbereichs beiträgt.

4. *2. Hilfsantrag*

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags enthält das Merkmal, wonach:

"das Endoskopgehäuse (18; 102) mit dem Fassungsanschluß (14; 108) direkt verbunden ist, indem der Fassungsanschluss (14; 108) über ein außerhalb des Endoskopgehäuses (18; 102) angeordnetes und am Fassungsanschluss (14; 108) ausgebildetes Drehgelenk (13; 115) relativ zum Endoskopschaft (12; 110) um die Längsachse des Endoskops (10; 100) verdrehbar an der Außenseite des Endoskopgehäuses (18) befestigt bzw. auf dem Endoskopgehäuse (102) gelagert ist".

Wie weiter oben, (siehe Abschnitt 2) festgestellt wurde, ist das Merkmal, wonach:

"das Endoskopgehäuse (18; 102) mit dem Fassungsanschluß (14; 108) direkt verbunden ist"

ursprünglich nicht offenbart.

Im Anspruch 1 des 2. Hilfsantrag wird dieses Merkmal durch eine durch die Konjunktion "indem" eingeleitete Erläuterung anderen, ursprünglich bekannten Merkmalen gleichgestellt und somit neu definiert. Eine solche Definition ist aber auch nicht ursprünglich offenbart. Folglich verstößt auch Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags gegen Artikel 123 (2) EPC.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende

V. Commare

T. Kriner