

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. November 2010**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0650/08 - 3.2.02

Anmeldenummer: 98108279.5

Veröffentlichungsnummer: 0879584

IPC: A61F 2/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Koronarer Stent

Patentinhaber:

Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited

Einsprechender:

Medinol Ltd.

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(3), 56, 88(4), 123(2)(3)

VOBK Art. 13(1)

EPÜ R. 42(1)(b)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 87(1)

Schlagwort:

"Unzulässige Erweiterung: nein (Hauptantrag)"

"Neuheit: ja (Hauptantrag)"

"Priorität: gültig (Hauptantrag)"

"Erfinderische Tätigkeit: ja (Hauptantrag)"

Zitierte Entscheidungen:

G 0001/03

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0650/08 - 3.2.02

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 19. November 2010

Beschwerdeführer I: Abbott Laboratories Vascular Enterprises
(Patentinhaber) Limited
Earlsfort Center, Terrace
Dublin 2 (IE)

Vertreter: Schmitz, Hans-Werner
Hoefler & Partner
Patentanwälte
Pilgersheimer Straße 20
D-81543 München (DE)

Beschwerdeführer II: Medinol Ltd.
(Einsprechender) Kiryat Atidim
Bldg. 7 Entrance A
5th Floor
61581 Tel Aviv (IL)

Vertreter: Kuhnen, Rainer und Zeitler, Michael
Kuhnen & Wacker
Patent- und Rechtsanwaltsbüro
Postfach 19 64
D-85319 Freising (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0879584 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 21. Januar 2008.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Noël
Mitglieder: C. Körber
M. J. Vogel

Sachverhalt und Anträge

I. Mit der am 21. Januar 2008 zur Post gegebenen Zwischenentscheidung entschied die Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des Europäischen Patents Nr. 879 584 im veränderten Umfang.

II. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin I) legte hiergegen am 31. März 2008 Beschwerde ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 29. Mai 2008 eingereicht.

Die Einsprechende (Beschwerdeführerin II) legte am 27. März 2008 ebenfalls Beschwerde ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 2. Juni 2008 eingereicht.

III. Von den zitierten Dokumenten sind die folgenden für diese Entscheidung von Bedeutung:

D5: EP-A-0 830 853

D7: US-A-5 354 308

D8: DE-U-297 02 671

D9: WO-A-96/03092.

IV. Mit Bescheid vom 16. September 2010 teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Meinung mit.

V. Am 19. November 2010 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die Parteien die folgenden abschliessenden Anträge stellten:

Die Beschwerdeführerin I beantragte die Aufhebung der angefochtenen Zwischenentscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 5 und der Beschreibungsseiten 1a, 2 und 3, jeweils eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 19. November 2010, und der Zeichnungen wie erteilt (Hauptantrag), oder hilfsweise auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 4, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 5. Dezember 2007, die Gegenstand der angefochtenen Zwischenentscheidung waren.

Die Beschwerdeführerin II beantragte die Aufhebung der angefochtenen Zwischenentscheidung und den Widerruf des Patents in seinem gesamten Umfang.

VI. Der unabhängige Anspruch 1 gemäss Hauptantrag der Patentinhaberin lautet wie folgt:

"Koronarer Stent (1) mit einem rohrförmigen Körper (2), dessen Wand eine relativ biegefesten Stegstruktur aufweist, wobei die Stegstruktur mehrere zueinander benachbarte, durch Stege begrenzte Zellen aufweist, wobei der Körper (2) an zumindestens einem seiner stirnseitigen Enden (3) eine biegeweiche Spitze (4) aufweist, und wobei die Spitze (4) Verbinder (7) aufweist, die an einem ihrer Enden (8) an einem stirnseitigen Stegmuster (5) des Körpers (2) angebracht sind und an ihrem anderen Ende (9) mit einem weiteren gewunden verlaufenden Stegmuster (10) verbunden sind, wobei das weitere Stegmuster (10) im Vergleich zu dem Stegmuster (5, 6) des Körpers (2) kurzschenkkliger ausgebildet ist, und nur an jedem zweiten oder dritten

Ende des stirnseitigen Stegmusters (5) ein Verbinder (7) angreift."

Die Ansprüche 2 bis 6 sind abhängige Ansprüche.

VII. Die von der Beschwerdeführerin I vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Das in den unabhängigen Anspruch 1 des Hauptantrags aufgenommene, die reduzierte Anzahl der Verbinder betreffende Merkmal und die Uhrfeder-Form der Verbinder seien in der ursprünglichen Beschreibung und auch in dem hierzu identischen Prioritätsdokument jeweils unabhängig voneinander als fakultative Merkmale offenbart. Auch aus dem dritten Absatz auf Seite 4 werde deutlich, dass die Uhrfederform lediglich bevorzugt sei und andere Formen in Betracht gezogen würden. Das aufgenommene Merkmal stelle daher keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar. Die in Anspruch genommene Priorität sei deshalb ebenfalls gültig.

D5 sei nicht neuheitsschädlich für den Gegenstand von Anspruch 1, da dort an jedem Ende des stirnseitigen Stegmusters ein Verbinder angreife. Der in Spalte 1 und 9 der Beschreibung von D5 enthaltene Hinweis auf eine Variation der Zellgrösse bedeute nicht notwendigerweise, dass jeder zweite Verbinder wegzulassen sei.

Ausgehend von D9 sei es nicht naheliegend, das Stegmuster in den Endbereichen kurzschenklicher auszuführen. Dies könne nur auf einer rückschauenden Betrachtungsweise beruhen und laufe dem in Anspruch 1 von D9 genannten Ziel einer gleichförmig verteilten Struktur des Stents entgegen. Auch eine Kombination der

übrigen vorveröffentlichten Entgegenhaltungen führe nicht zu dem beanspruchten Gegenstand.

VIII. Die von der Beschwerdeführerin II vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Das in den unabhängigen Anspruch 1 des Hauptantrags aufgenommene, die reduzierte Anzahl der Verbinder betreffende Merkmal sei ursprünglich nur in Kombination mit der Uhrfeder-Form der Verbinder offenbart, was insbesondere durch den in der siebtletzten Zeile auf Seite 3 des Prioritätsdokuments und der ursprünglich eingereichten Beschreibung verwendeten Begriff "hierbei" deutlich werde. Da die Form der Verbinder in Anspruch 1 nicht definiert sei, könnten diese auch gerade und steif sein, was jedoch dem Ziel einer biegeweichen Spitze zuwiderliefe. Die isolierte Aufnahme des die Verbinder-Anzahl betreffenden Merkmals stelle daher eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar. Aus dem gleichen Grund sei auch die beanspruchte Priorität nicht gültig und D5 somit regulärer Stand der Technik nach Artikel 54(2) EPÜ.

D5 sei neuheitsschädlich für Anspruch 1 des Hauptantrags, da dort in Spalte 9, Zeile 49 bis 52 explizit darauf verwiesen werde, dass die Zellgrösse variiert werden könne. Zur Realisation der in D5 angestrebten biegeweichen Spitze käme nur eine Vergrösserung der Zellgrösse in Frage, was durch Weglassen jedes zweiten am stirnseitigen Stegmuster angreifenden Verbinders zu erreichen sei.

D9 sei als nächstliegender Stand der Technik anzusehen und offenbare lediglich das in Anspruch 1 genannte

Merkmal nicht, dass das weitere Stegmuster kurzschenkliger ausgebildet sein soll. Das hierdurch gemäss Streitpatent zu erreichende Ziel einer biegeweicheren Spitze sei auch in D9 erwähnt (Seite 5, Zeile 19 bis 22). Für den Fachmann sei es aufgrund seines allgemeinen Wissens klar, dass sich der Stent beim Einführen durch enge Gefässbiegungen verhaken könne und dies unbedingt zu verhindern sei. Es sei weiterhin offensichtlich, dass die Verhakungsgefahr durch Reduzierung des endseitigen Überstands im gebogenen Zustand verringert werde, was gleichbedeutend mit einem kurzschenkligeren Stegmuster sei. Das in Anspruch 1 von D9 genannte Ziel einer gleichförmig verteilten Struktur solle gemäss Absatz [0008] auch im Streitpatent realisiert werden und stehe deshalb einer Verkürzung der Schenkel im Endbereich nicht entgegen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäss Hauptantrag werde weiterhin ausgehend von D8 in Kombination mit D5 oder D7 nahegelegt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Änderungen - Hauptantrag
 - 2.1 Anspruch 1 gemäss Hauptantrag entspricht dem erteilten Anspruch 1 unter Hinzufügung folgender Merkmale:
 - a) das weitere Stegmuster (10) verläuft *gewunden*;

b) *nur an jedem zweiten oder dritten Ende des stirnseitigen Stegmusters (5) greift ein Verbinder (7) an.*

Diese zusätzlichen Merkmale schränken den Schutzzumfang des Patents ein. Die Erfordernisse von Artikel 123(3) EPÜ sind somit erfüllt.

2.2 Der erteilte Anspruch 1 entspricht einer Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1, 2 und 4 unter Hinzufügung des auf Seite 7, Zeile 1 bis 2 implizit offenbarten Merkmals "relativ biegefest" im Hinblick auf die Stegstruktur der Wand des rohrförmigen Körpers. Das weiter hinzugefügte o.a. Merkmal a) ist in den letzten beiden Zeilen auf Seite 3 der ursprünglich eingereichten Beschreibung genannt.

Das ausserdem hinzugefügte, die reduzierte Anzahl der Verbinder betreffende Merkmal b) ist im zweiten Satz des letzten Absatzes auf Seite 3 der ursprünglich eingereichten Beschreibung als bevorzugt erwähnt. Im vorangehenden Satz werden, ebenfalls als bevorzugte Ausführungsform, erstmals in der Beschreibung Verbinder am Ende des Stents genannt, die der Form einer Uhrfeder entsprechen. Anzahl und Form der Verbinder sind also unabhängig voneinander jeweils als fakultative Merkmale offenbart. Das im genannten zweiten Satz verwendete Wort "hierbei" impliziert nicht, dass die reduzierte Anzahl der Verbinder nur im Zusammenhang mit der vorher erwähnten Uhrfeder-Form offenbart ist und die isolierte Aufnahme des Merkmals b) in den unabhängigen Anspruch 1 ohne das Merkmal der Uhrfeder-Form deshalb eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung darstellt. Im dritten Absatz auf Seite 4 wird vielmehr nochmals betont,

dass die Uhrfeder-Form lediglich eine bevorzugte Variante sein soll und andere Formen durchaus in Betracht zu ziehen seien. Dies wird auch aus der Tatsache deutlich, dass eine spezielle Form der Verbinder lediglich Gegenstand eines abhängigen Anspruchs, nämlich des ursprünglichen Anspruchs 3, war. Der Fachmann entnimmt der ursprünglichen Offenbarung folglich, dass die beanspruchte reduzierte Anzahl der Verbinder eine von mehreren, voneinander unabhängigen Möglichkeiten zur Realisation einer biegeweichen Spitze darstellt, die den erwünschten Effekt bereits für sich alleine bewirkt, ohne dass zusätzlich eine besondere Geometrie der Verbinder, beispielsweise in Form einer Uhrfeder, erforderlich ist, die ebenfalls zu diesem Effekt beiträgt. Selbst wenn die Verbinder steif und gerade wären, wie von der Beschwerdeführerin II postuliert, würde ihre reduzierte Anzahl gemäss Merkmal b) die Biegefestigkeit im Bereich der Spitze herabsetzen. Die Aufnahme dieses Merkmals ohne gleichzeitige Festlegung der Verbinder-Geometrie stellt folglich keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar.

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäss Hauptantrag geht demnach nicht über den Inhalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und erfüllt somit das Erfordernis von Artikel 123(2) EPÜ.

- 2.3 Angesichts der Tatsache, dass D9 als nächstliegender Stand der Technik anzusehen ist (siehe unten unter Punkt 5.1), wurde Anspruch 1 in der einteiligen Form abgefasst und gemäss Regel 42(1)(b) EPÜ die Beschreibung entsprechend angepasst.

3. Prioritätsanspruch

Das Prioritätsdokument (DE-U-297 08 879.3) entspricht vollumfänglich der ursprünglich eingereichten Anmeldung. Da die Offenbarung als Grundlage für das Prioritätsrecht nach Artikel 87(1) EPÜ 1973 genauso zu interpretieren ist wie als Grundlage für Änderungen in der Anmeldung nach Artikel 123(2) EPÜ (s. G 1/03, Punkt 4 der Entscheidungsgründe), folgt aus den oben unter Punkt 2 angegebenen Gründen, dass die beanspruchte Priorität gültig ist (Artikel 87(1) EPÜ 1973 and Artikel 88(4) EPÜ).

4. Neuheit - Hauptantrag

Der Einwand mangelnder Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 gemäss Hauptantrag gegenüber Dokument D5 war nicht in der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin II enthalten und wurde erst in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorgebracht. In Ausübung ihres Ermessens gemäss Artikel 13(1) VOBK hat die Kammer diesen Einwand dennoch berücksichtigt, da sich D5 bereits im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit im Beschwerdeverfahren befand und seine Behandlung keine wesentliche Verfahrensverzögerung zur Folge hatte. Ausserdem wurde der Einwand mangelnder Neuheit gegenüber D5 schon im Einspruchsverfahren erhoben und berücksichtigt. Er stellt somit keinen neuen Einspruchsgrund dar. Da zudem beide Parteien Beschwerdeführer sind und somit nicht benachteiligt sein können, kann dieser neue Einwand im Beschwerdeverfahren nicht abgelehnt werden.

Da die beanspruchte Priorität, wie oben unter Punkt 3 dargelegt, gültig ist, ist D5 lediglich Stand der Technik unter Artikel 54(3) EPÜ.

Wie aus allen Zeichnungen von D5 zu ersehen, greift dort an jedem Ende des stirnseitigen Stegmusters ein Verbinder (8', 9') an. In Spalte 9, Zeile 49 bis 52, befindet sich ein allgemeiner Hinweis, dass u.a. eine Variation der Zellgrösse in Betracht gezogen wird, um eine biegeweichere Spitze zu realisieren (vgl. Spalte 1, letzter Absatz). Dies **könnte**, wie von der Beschwerdeführerin II dargelegt, beispielsweise dadurch geschehen, dass jeder zweite am stirnseitigen Stegmuster angreifende Verbinder weggelassen und die Zellgrösse so verdoppelt würde. D5 enthält jedoch keinerlei diesbezüglichen Hinweis. Auch ist das Weglassen von Verbindern nicht die einzig denkbare Möglichkeit zur Variation der Zellgrösse. Das beanspruchte Merkmal, dass nur an jedem zweiten oder dritten Ende des stirnseitigen Stegmusters ein Verbinder angreift, kann der Fachmann der Lehre von D5 daher nicht eindeutig und zweifelsfrei entnehmen. Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäss Hauptantrag ist somit neu gegenüber D5 im Sinne von Artikel 54(3) EPÜ.

5. Erfindерische Tätigkeit - Hauptantrag

- 5.1 Dokument D9 stellt unstreitig den nächstliegenden Stand der Technik dar, von dem sich der Gegenstand von Anspruch 1 gemäss Hauptantrag dadurch unterscheidet, dass das weitere Stegmuster im Vergleich zu dem Stegmuster des rohrförmigen Körpers kurzschenkkliger ausgebildet ist. Die durch dieses Merkmal objektiv zu lösende Aufgabe besteht darin, die Spitze des Stents

biegeweicher zu gestalten und so zu verhindern, dass sich der Stent beim Einführen in der gewundenen Gefässinnenwand verhakt und diese somit verletzen kann (siehe auch Streitpatent, Spalte 2, Zeile 32 bis 34 sowie Absätze [0010] und [0026]). Ein Hinweis auf diese Problemstellung ist auch in D9 enthalten (Seite 5, Zeile 19 bis 22). Wie aus der genannten Passage hervorgeht, wird dieser erwünschte Nebeneffekt in D9 allerdings durch die beiden orthogonal zueinander angeordneten Mäandermuster erreicht, mit denen das auf Seite 2, Zeile 13 bis 15 genannte Hauptziel minimaler longitudinaler Schrumpfung bei der Expansion realisiert wird. Ein Hinweis darauf, die Stegmuster in den Endbereichen kurzschenklicher zu gestalten, ist in D9 nicht enthalten. Vielmehr besagt Anspruch 1 von D9, dass durch die Mäandermuster eine gleichförmig verteilte Struktur erreicht werden soll. Die erfindungsgemässe Lösung des Streitpatents steht im Gegensatz zu diesem Ziel.

Wie von der Beschwerdeführerin II dargelegt, ist der Fachmann auf dem Gebiet der Stents mit der Einführproblematik durch enge Gefässbiegungen vertraut. Es liegt in seinem ständigen Bestreben, Verhakungen und Verletzungen der Gefässwand zu verhindern. Es kann jedoch angesichts seines allgemeinen Fachwissens nicht als naheliegend angesehen werden, zur Lösung dieser Probleme die Schenkel des Stegmusters im Endbereich kürzer zu gestalten. Dies ist lediglich eine unter einer Vielzahl von denkbaren Lösungsmöglichkeiten. Gemäss dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz ist es zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht ausschlaggebend, ob der Fachmann die beanspruchte Lösungsmöglichkeit gewählt haben könnte, sondern vielmehr, ob er sie tatsächlich

vorgenommen hätte. Hierfür gibt es im vorliegenden Fall keinerlei Anzeichen - wie erwähnt, würde die erfindungsgemässe Lösung vielmehr dem in D9 explizit genannten Ziel einer gleichförmig verteilten Struktur entgegenlaufen. Der von der Beschwerdeführerin II vorgebrachte Einwand beruht daher auf rückschauender Betrachtungsweise (s. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Auflage 2010, I.D.5).

Ausgehend von D9 und unter der Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens beruht der Gegenstand von Anspruch 1 gemäss Hauptantrag somit auf erfinderischer Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.

- 5.2 Dokument D8 ist vom Erfindungsgegenstand weiter entfernt als D9, da es ein weiteres Unterscheidungsmerkmal nicht offenbart, nämlich dass nur an jedem zweiten oder dritten Ende des stirnseitigen Stegmusters ein Verbinder angreift.

D7 offenbart zwar in Figur 4 das Merkmal einer kürzeren Schenkellänge im Endbereich, der in Spalte 3, Zeile 51 bis 60 diesbezüglich genannte Vorteil bezieht sich aber auf den aufgeweiteten Zustand und nicht die Situation beim Einführen des Stents. Überdies greift bei D7 ebenso wie bei D8 an jedem Ende des stirnseitigen Stegmusters ein Verbinder an. Folglich kann eine Zusammenschau beider Dokumente nicht zum beanspruchten Erfindungsgegenstand führen.

D5 ist, wie oben erwähnt, lediglich Stand der Technik unter Artikel 54(3) EPÜ und kann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden.

Somit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 gemäss
Hauptantrag auch gegenüber D8 in Kombination mit D7 auf
erfinderischer Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin II wird zurückgewiesen.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird an das Organ der ersten Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen aufrechtzuerhalten:

Patentansprüche: Nr. 1 bis 5, eingereicht als Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung am 19. November 2010;

Beschreibung: Seite 1a, 2 und 3, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 19. November 2010;

Zeichnungen: Figuren 1 bis 3 wie erteilt.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Sauter

M. Noël