

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 26. Oktober 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1344/17 - 3.3.10

Anmeldenummer: 11717168.6

Veröffentlichungsnummer: 2536446

IPC: A61L31/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VORRICHTUNG ZUR ABDECKUNG UND/ODER REKONSTRUKTION EINER
KNOCHENDEFEKTSTELLE UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG

Patentinhaberin:

Reoss GmbH

Ehemalige Einsprechende:

Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG
Woodwelding AG

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 111
VOBK 2020 Art. 25(3), 11
VOBK Art. 13

Schlagwort:

Neuer Hauptantrag - zugelassen (ja)

Neuheit - (ja)

Zurückverweisung - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1344/17 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 26. Oktober 2021

Beschwerdeführerin: Reoss GmbH
(Patentinhaberin) Echterdinger Strasse 7
70794 Filderstadt (DE)

Vertreter: Patentanwälte Schuster, Müller & Partner mbB
Alexanderstraße 92
70182 Stuttgart (DE)

**ehemalige
Beschwerdegegnerin:** Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG
(ehemals Einsprechende 1) Kolbinger Strasse 10
78570 Mühlheim/Donau (DE)

Vertreter: Winter, Brandl - Partnerschaft mbB
Alois-Steinecker-Straße 22
85354 Freising (DE)

**ehemalige
Beschwerdegegnerin:** Woodwelding AG
(ehemals Einsprechende 2) Mühlebach 2
6362 Stansstad (CH)

Vertreter: Frei Patent Attorneys
Frei Patentanwaltsbüro AG
Postfach
8032 Zürich (CH)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 13. April 2017 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2536446 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Gryczka

Mitglieder: M. Kollmannsberger
T. Bokor

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent EP 2 536 446 unter Artikel 101(2) und 101(3) (b) EPÜ zu widerrufen.
- II. Im Einspruchsverfahren war das Patent unter Artikel 100(a) und 100(b) EPÜ wegen mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer Tätigkeit und mangelnder Ausführbarkeit angegriffen worden. In der angefochtenen Entscheidung kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluss, Ausführbarkeit sei gegeben. Die Ansprüche des erteilten Patents seien allerdings nicht neu gegenüber einer Reihe von Dokumenten. Der unabhängige Anspruch auf eine Vorrichtung sei nicht neu gegenüber D1, D5-D7, D11-D15 und D17. Der unabhängige Anspruch auf ein Herstellungsverfahren sei nicht neu gegenüber D6, D11-D13, D15 und D17. Der erste Hilfsantrag verstieße gegen Artikel 123(2) EPÜ, der im zweiten Hilfsantrag beanspruchten Gegenstand sei nicht neu. Der dritte Hilfsantrag wurde nicht mehr ins Verfahren zugelassen.
- III. Unter anderem wurden im Verfahren folgende Dokumente zitiert:

- | | |
|----|---|
| D1 | DE 441 4675 C1 |
| D4 | DE 10 2006 047054 A1 |
| D5 | G. Iglhaut: "Die minimalinvasive
Schalentechnik zur Knochenaugmentation",
Oralchirurgie Journal 3/2009, 16-19 |
| D6 | G. Iglhaut: "Sonic Weld", 7. International
Interdisciplinary Dental Conference, Madonna
di Campiglio, 02.03. - 07.03.2008 |

- D7 G. Iglhaut: "Shell Technique as Application in Bone Augmentation Surgery", S.O.R.G Academy, Vienna, 16.01.2009
- D11 "Patient Specific Implants and Anatomical Models" der Firma KLS Martin, ausgegeben auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 3.6. - 6. Juni 2009 in Wien
- D12 H. Eufinger et al.: "Reconstruction of cranofacial bone defects with individual alloplastic implants based on CAD/CAM-manipulated CT-data", Journal of Cranio Maxillo-Facial Surgery (1995), 23, 175-181
- D13 EP 0 622 051 A1
- D14 J.P.M Fennis et al.: "Reconstruction of the Mandible with a Poly(D,L-lactide) Scaffold, Autogenous Corticocancellous Bone Graft, and Autogenous Platelet-Rich Plasma: An Animal Experiment", TISSUE ENGINEERING, 2005, Vol. 11, Nr. 7/8, 1045-1053
- D15 Z. Gugala et al.: "New Approaches in the Treatment of Critical-Sized Segmental Defects in Long Bones", Macromol. Symp. 253, 2007, 147-161
- D17 WO 2004/017857

IV. In ihrer Beschwerdebeurteilung und im weiteren schriftlichen Verfahren brachte die Beschwerdeführerin vor, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei fehlerhaft. Weder der Produkt- noch der Verfahrensanspruch des erteilten Patents seien von den angeführten Dokumenten neuheitsschädlich vorweggenommen. Erfindnerische Tätigkeit sei ebenfalls gegeben. Sie beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Einsprüche zurückzuweisen. Hilfsweise beantragte sie, das Patent in geänderter

Form aufrechtzuerhalten, und zwar auf der Basis eines von 20 Anspruchssätzen, die der Beschwerdebegründung als Hilfsanträge beigefügt waren bzw. in einer späteren Eingabe korrigiert wurden.

- V. In ihren Antworten auf die Beschwerdebegründung verteidigten die damaligen Beschwerdegegnerinnen die Entscheidung der Einspruchsabteilung und beantragten, die Beschwerde zurückzuweisen.
- VI. Mit Ladung vom 9. September 2019 wurde von der Kammer für den 12. November 2020 eine mündliche Verhandlung anberaumt. Der Verhandlungstermin wurde im weiteren Verlauf wegen der andauernden Corona-Pandemie auf den 26. Oktober 2021 verlegt.
- VII. Am 20. Februar 2020 erließ die Kammer eine Mitteilung unter Artikel 15(1) VOBK, in der die Parteien über die vorläufige Meinung der Kammer informiert wurden. Die Kammer war der vorläufigen Meinung, den Produktansprüchen des erteilten Patents sei von der Einspruchsabteilung zu Recht die Neuheit aberkannt worden. Die Zulassung der Hilfsanträge in das Beschwerdeverfahren sei unter Artikel 12(4) VOBK 2007 zweifelhaft.
- VIII. Mit Schreiben vom 21. Oktober 2021 bzw. 22. Oktober 2021 nahmen beide Beschwerdegegnerinnen ihre Einsprüche zurück und schieden daher aus dem Einspruchs- und Beschwerdeverfahren aus.
- IX. Am 26. Oktober 2021 fand die mündliche Verhandlung statt, mit Einverständnis der Beschwerdeführerin in Form einer Videokonferenz. Im Lauf der Verhandlung verzichtete die Beschwerdeführerin auf die auf eine Vorrichtung gerichteten Ansprüche und erklärte, ihr

Hauptantrag bestehe nunmehr aus den Ansprüchen 15-18 des erteilten Patents. Ansprüche 1-14 und 19 seien gestrichen.

- X. Anspruch 15 des Patents, nunmehr der einzige unabhängige Anspruch des Hauptantrags der Beschwerdeführerin, lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines Aufsatzes (4) einer Abdeckvorrichtung für eine Knochendefektstelle (2), bestehend aus folgenden Verfahrensschritten:

- Aufnahme eines Datensatzes, der die betroffene Knochendefektstelle (2) in seiner Dreidimensionalität repräsentiert, mittels Tomografie oder ähnlichen bildgebenden Verfahren,*
- Verwendung des Datensatzes zur Planung des Aufsatzes (4), der eine dem Knochendefekt abgewandte Wandung (11) und eine dem Knochendefekt zugewandte Wandung (9) aufweist, und mit mindestens einem Fixiermittel (5) an einem Knochen fixierbar ist,*
- Umsetzung der Planung des Aufsatzes (4) in einen Planungsdatensatz und*
- Zuführung des Planungsdatensatzes an ein computergesteuertes Fertigungsverfahren,*

dadurch gekennzeichnet,

dass der Aufsatz (4) aus einem formstabilen Material gebildet wird und dessen dem Knochendefekt zugewandte Wandung (9) oder dessen dem Knochendefekt abgewandte Wandung (11) der Form des regenerierten Knochens entspricht."

- XI. Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin war, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Verfahren

auf Basis der Ansprüche 15-18 des Patents an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen.

XII. Am Schluss der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zulassung des Hauptantrags in das Beschwerdeverfahren
- 2.1 Anwendbares Recht

Der Hauptantrag wurde während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer gestellt.

Unter Berücksichtigung der Übergangsbestimmungen in Artikel 25(3) VOBK 2020 richtet sich die Zulassung dieses Antrags im Beschwerdeverfahren nach Artikel 13 VOBK 2007, da die erste Ladung zur mündlichen Verhandlung vor dem Inkrafttreten der revidierten Fassung der Verfahrensordnung erging.

- 2.2 Der neue Hauptantrag besteht aus Ansprüchen 15-18 des erteilten Patents.

Diese Ansprüche wurden in der angefochtenen Entscheidung behandelt und als nicht neu beschieden, siehe Punkte 5.4, 5.5 und 5.7 bis 5.9 der Entscheidung. Die Richtigkeit dieser Feststellungen der Einspruchsabteilung wurde in der Beschwerdebegründung der Beschwerdeführerin bestritten, siehe Punkte 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8 und 2.1.9 der Beschwerdebegründung. Diese

Ansprüche waren daher seit Beginn Bestandteil des Beschwerdeverfahrens.

Unabhängig davon, ob man den neuen Hauptantrag deshalb überhaupt als Änderung des Beschwerdevorbringens im Sinne des Artikels 13 VOBK 2007 betrachten kann, so dient die Beschränkung auf die Verfahrensansprüche jedenfalls der Verfahrensökonomie, reduziert die Komplexität des Beschwerdevorbringens und wirft keine Fragen auf, die nicht auch schon vorher im Verfahren waren. Die Bestimmungen der Artikel 13(1) und 13(3) VOBK 2007 stehen der Zulassung des neuen Hauptantrags daher nicht entgegen. Da die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Stellung des Antrags in der mündlichen Verhandlung bereits einzige Verfahrensbeteiligte war, kommt auch Artikel 13(2) VOBK 2007 nicht zur Anwendung.

Der neue Hauptantrag der Beschwerdeführerin war daher ins Verfahren zuzulassen.

3. Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

3.1 Gemäß der angefochtenen Entscheidung mangelt es dem Verfahrensanspruch gegenüber den Dokumenten D6, D11-D13, D15 und D17 an Neuheit. Dies wurde von der Beschwerdeführerin bestritten.

3.2 D11 und D12

Bei den in D11 und D12 offenbarten Implantaten handelt es sich um mittels computerbasierter Methoden erstellte Implantate zur Abdeckung von Knochendefekten im Gesichts- oder Schädelbereich. Dabei wird nach einer computertomographischen Aufnahme der Knochendefektstelle ein computerbasiertes Modell des Implantats erstellt und die gewonnenen Daten werden zur

automatischen Herstellung des Implantats verwendet (CAD/CAM-Verfahren, siehe etwa Zusammenfassung der D12).

Das zentrale Argument der Beschwerdeführerin war, dass die in D11 und D12 beschriebenen Implantate nicht zur Regeneration des Knochens, sondern als Knochenersatz zur permanenten Abdeckung einer Fehlstelle dienen. Eine Regeneration von Knochengewebe findet dabei nicht statt.

Die Kammer pflichtet dem bei. Der Anspruch verlangt, dass der hergestellte Aufsatz eine dem Knochendefekt zugewandte oder abgewandte Wandung besitzt, die der Form des regenerierten Knochens entspricht. Findet keine Regeneration des Knochens statt, so ist dieses Merkmal nicht erfüllt, unabhängig davon, ob die Verfahrensschritte des Herstellungsprozesses ansonsten dem vorliegenden Anspruch entsprechen. Die Einspruchsabteilung hat in diesem Zusammenhang ausgeführt (Punkt 5.4 der Entscheidung), dass an den Rändern des Implantats zum Schädeldach durchaus eine gewisse Knochenregeneration stattfindet. Dies ist nach Ansicht der Kammer aber zumindest in Bezug auf den Verfahrensanspruch unerheblich, da ja anspruchsgemäß die Form des regenerierten (bzw. zu regenerierenden) Knochens in die Planung des Aufsatzes einfließen muss, was in D11 und D12 jedenfalls so nicht offenbart wird.

Das beanspruchte Verfahren ist daher in D11 oder D12 nicht in direkter und eindeutiger Weise beschrieben.

3.3 D13

D13 beschreibt Vorrichtungen zur Abdeckung bzw. Rekonstruktion von Knochendefektstellen mit Folien

(beispielsweise aus Titan). D13 beschreibt auch computergestützte Fertigungsverfahren, siehe Spalten 2 und 3 und Ansprüche 1-7.

Die Beschwerdeführerin hat unter anderem vorgebracht, das in D13 beschriebene Herstellungsverfahren sei nicht anspruchsgemäß, weil nicht der finale Aufsatz, sondern nur ein zur Herstellung der den Aufsatz bildenden Folie verwendeter Formkörper durch computerbasierte Methoden beschrieben sei.

Die Kammer schließt sich dieser Ansicht an. Bereits aus Anspruch 1 der D13 wird klar, dass die letztendlich als Aufsatz verwendete Folie nicht, wie vom Anspruch verlangt, mittels eines computergesteuerten Fertigungsverfahrens hergestellt wird. Mittels dieses Verfahrens hergestellt werden stattdessen die entsprechenden Vorprodukte, ein Modell des Knochendefekts bzw. ein Formkörper, der dem regenerierten Knochen entspricht. Die Folie wird dann etwa durch Tiefziehen oder Tiefpressen mit Hilfe des Formkörpers in die gewünschte Form gebracht (siehe Spalte 5, erster vollständiger Absatz).

D13 offenbart daher das beanspruchte Verfahren ebenfalls nicht.

3.4 D6, D15 und D17

Diese Dokumente offenbaren keine computergestützten Herstellungsverfahren von Implantaten. Sie nehmen daher die Neuheit des Anspruchs nicht vorweg.

3.5 Neuheit des Verfahrensanspruchs gegenüber den in der Entscheidung als neuheitsschädlich angeführten Dokumenten ist daher gegeben. Neuheit gegenüber

weiteren im Verfahren zitierten Dokumente wurde von den vormaligen Einsprechenden im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nicht mehr thematisiert. Die Kammer sieht daher keinen Grund für weitergehende Überlegungen.

4. Zurückverweisung (Artikel 111 EPÜ)

Unter Artikel 111 EPÜ kann die Beschwerdekammer entweder im Rahmen der Zuständigkeit der Einspruchsabteilung tätig werden oder die Sache an diese zurückverweisen. Gemäß Artikel 11 VOBK 2020 sollte eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung nur erfolgen, falls besondere Gründe dafür sprechen.

Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung über den Einwand der mangelnden Ausführbarkeit befunden und sich ausführlich mit der Frage der Neuheit auseinandergesetzt. Da alle im Verfahren befindlichen Anspruchssätze entweder nicht neu oder mit unerlaubten Änderungen behaftet waren wurde in der Folge der weiterhin vorgebrachte Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit weder für das erteilte Patent, noch für einen der damals vorliegenden Hilfsanträge behandelt.

Die Kammer hält dies für einen besonderen Grund im Sinne des Artikels 11 VOBK 2020, der eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung rechtfertigt.

5. Dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin kann daher stattgegeben werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt