

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

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : T 313/88 - 3.2.2

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : 81 109 752 6

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N^o de la publication : 0 052 858

Bezeichnung der Erfindung: penisprothese

Title of invention:

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : A61F 2/26

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 2. Mai 1990

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent / ESKA medical & kunststofftechnik GmbH & Co.
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant : Pfizer, Inc.

Stichwort / Headword / Référence :

EPO / EPC / CBE Artikel 54

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Neuheit (bejaht)" -
"Zurückverweisung an die Erstinstanz"

Leitsatz / Headnote / Sommaire



Aktenzeichen: T 313/88 - 3.2.2

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2
vom 2. Mai 1990

Beschwerdeführer: ESKA medical & kunststofftechnik GmbH & Co.
(Patentinhaber) vormals Walter, Koss
Koss, Walter
Industriestrasse
D-6222 Geisenheim/Rhein

Vertreter: Blumbach Weser Bergen Kramer
Zwirner Hoffmann
Patentanwälte
Sonnenberger Strasse 100
D-6200 Wiesbaden

Beschwerdegegner: Pfizer, Inc.
(Einsprechender) 235 East 42nd Street
USA-New York, N.Y. 10017

Vertreter: Sparing Röhl Henseler
Patentanwälte
European Patent Attorneys
Rethelstrasse 123
D-4000 Düsseldorf 1

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 19. Mai 1988, mit der
das europäische Patent Nr. 52 858 aufgrund des
Artikels 102 (1) widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo
Mitglieder: H. Seidenschwarz
O. Bossung

Sachverhalt und Anträge

- I. Auf den Gegenstand der am 19. November 1981 angemeldeten europäischen Patentanmeldung Nr. 81 109 752.6 ist am 2. Oktober 1985 das europäische Patent Nr. 52 858 erteilt worden.

Der erteilte Anspruch 1 lautet:

"Penisprothese in Form eines biegsamen Stabes, der wenigstens im äußeren Bereich aus implantierbaren Kunststoff besteht und in wenigstens zwei Abschnitte unterteilt ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Abschnitte als getrennte, zusammensteckbare Abschnitte (10, 13; 20, 23) ausgebildet sind und daß an der bzw. den Stoßstellen der eine Abschnitt einen Schlauchfortsatz (15, 25) besitzt, der über den anderen Abschnitt schiebbar ist."

- II. Gegen das erteilte Patent ist ein Einspruch eingelegt und der Widerruf dieses Patents beantragt worden, da dessen Gegenstand gegenüber dem Gegenstand einer offenkundigen Vorbenutzung nicht neu sei. Zum Nachweis für diese offenkundige Vorbenutzung sind vorgelegt worden:

Prospekt der Firma amsi American Medical Systems (1980),
Inflatable Penis Prosthesis, Rear Tip Extenders
(Anlage 1);

Rear Tip Extender Shipping and Implant Log aus dem St.
Mary's Hospital, Rochester für den Zeitraum
6. November 1978 bis 7. September 1979 (Anlage 2);

Rechnung (Nummer: 20 381) der amsi, American Medical Systems Inc. vom 26. September 1980 an die Stanford University, 1968 Drawer Street, Stanford, CA 94 305 (Anlage 3);

Engineering Change Order Nr. 977 vom 27. Dezember 1979 für die Zeichnungen Nr. 57 300 105 und 57 300 106 sowie Kopien dieser Zeichnungen (Anlage 4).

- III. Durch Entscheidung vom 19. Mai 1988 hat die Einspruchs-
abteilung das Patent widerrufen mit der Begründung, daß
der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 im Vergleich mit
der Penisprothese, die aus der bereits im Recherchen-
bericht genannten und von ihr in das Einspruchsverfahren
eingeführten Druckschrift US-A-3 954 102 bekannt sei,
nicht neu sei.
- IV. Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer am
1. Juli 1988 unter gleichzeitiger Entrichtung der Gebühr
Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung ist am
23. September 1988 eingegangen.
- V. Eine mündliche Verhandlung hat am 2. Mai 1990 statt-
gefunden.

(i) Der Beschwerdeführer hat folgendes ausgeführt:

Die Druckschrift US-A-3 954 102 betreffe eine durch
eine Flüssigkeit dehnbare Penisprothese, die aus
mehreren, miteinander verklebten, d. h. zusammen-
gefügteten Teile bestehe. An eine Längen- und/oder
Durchmesseränderung zur Anpassung an die jeweiligen
anatomischen Verhältnisse des zu Operierenden durch
den Operateur selbst sei nicht gedacht, denn diese
Druckschrift sage darüber nichts aus. Dies sei im
übrigen auch nicht zu erwarten, da sich eine absolut

flüssigkeitsdichte Penisprothese durch Verkleben der entsprechenden Teile erst durch den Operateur nach einer von ihm vorgenommenen Änderung der Abmessungen nicht herstellen lasse.

- (ii) Der Beschwerdegegner hat diesem Vorbringen wie folgt widersprochen:

Die obengenannte Druckschrift offenbare eine Penisprothese in Form eines biegsamen Stabs, da der Schlauch im mit Flüssigkeit gefüllten Zustand sich wie ein biegsamer Stab verhalte, wobei der Stab aus dem genannten Schlauch 44 und einem Teil 48, der aufgrund seiner Form als Hohlkörper mit einer dünnen Wand auch als Schlauchfortsatz anzusehen sei, bestehe. Ein solcher Fortsatz sei im übrigen für die Gestaltung und Verwendung der Penisprothese unwesentlich.

Ferner seien verschiedene Schlauchleitungen für die Flüssigkeit durch Längenänderung an die gegebenen anatomischen Verhältnisse anpaßbar, was im Hinblick auf die ausdrücklich als miteinander verklebbar genannten Teile die Folgerung offenlasse, daß die übrigen Teile, für die eine solche Verbindung nicht ausdrücklich erwähnt sei, auch nicht durch Kleben miteinander verbunden seien. Da es außerdem allgemein üblich sei, daß der Operateur erst während der Operation die Längen Anpassung vornehme - auf dies deute auch das Wort "selection" bzw. "selects" in der Druckschrift US-A-3 954 102, Sp. 6, Z. 43 bzw. 66 im Sinne von "auswählen" durch den Operateur hin -, liege es auf der Hand, daß auch die bekannte Penisprothese sich durch den Operateur gezielt zusammenstecken lasse, wobei eine Verklebung der einzelnen

Teile miteinander mit Rücksicht auf die Flüssigkeitsfüllung selbstverständlich sei.

- VI. Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den Einspruch zurückzuweisen. Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Beschwerdebegründung

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die Prüfung des Gegenstands des Anspruchs 1, gemäß dem die Penisprothese die Form eines Stabs hat, der gleichzeitig auch biegsam ist, auf Neuheit ergibt folgendes:

Die Druckschrift US-A-3 954 102 betrifft eine Penisprothese in Form eines Paares von Zylindern, die aus einem implantierbaren elastischen Kunststoff bestehen, deren Längen und Durchmesser durch Zu- bzw. Abführen von Flüssigkeit veränderbar sind. Wie den Figuren 2 und 3 und der entsprechenden Beschreibung (s. Sp. 8, Z. 1-33) zu entnehmen ist, erfolgt erst durch das Zuführen von Flüssigkeit in die normalerweise schlaff hängenden, d. h. biegsamen, aber nicht stabartigen Zylinder eine Versteifung dieser Zylinder und damit verbunden eine gleichzeitige Erektion des Penis. In dem dargestellten Endzustand der Erektion sind die Zylinder in der Form von einseitig eingespannten Trägern möglicherweise stabartig, jedoch auf alle Fälle unbiegsam (s. Sp. 6, Z. 65 und Sp. 8, Z. 55: "rigid" und "cantilever beams"). In keinem dieser Zustände sind daher die Zylinder gleichzeitig biegsame Stäbe.

Die bekannte Penisprothese besteht dabei aus mehreren Teilen, nämlich jeweils den Zylindern aus einem

elastischen Kunststoff mit einer aufgeklebten Kappe am distalen Ende und jeweils einem "ziemlich dicken" Rohrteil (s. Sp. 5, Z. 62) am proximalen Ende der jeweiligen Zylinder mit einem Anschlußstück für die Flüssigkeitsleitung und einem Stopfen an seinem hinteren Ende. Das vordere Ende des jeweiligen Rohrteils hat eine solche Wanddicke, daß in dieses vordere Ende ein ringförmiger Schlitz angebracht werden kann, in den der jeweilige Zylinder mit seinem hinteren Ende flüssigkeitsabdichtend eingesetzt wird. Das hintere Ende des jeweiligen Rohrteils ist dagegen als eine glatte Stoßstelle ausgebildet, die an einer ihr entsprechenden glatten Stoßstelle des dem Querschnitt des Rohrteils angepaßten Stopfens anliegt. Keiner der Teile, die im zusammengebauten Zustand stoßend aneinanderliegen, hat demnach an einer diesen Stoßstellen einen Schlauchfortsatz, mit dem durch Überschieben auf einen der Teile diese Teile miteinander verbindbar wären.

Bei der bekannten Penisprothese fehlt die Möglichkeit, im Operationssaal die Länge der Penisprothese durch Kürzen derselben schnell zu adjustieren und die grobe Schnittfläche unter dem überschobenen Schlauchfortsatz zu verstecken.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher gegenüber der aus der Druckschrift US-A-3 954 102 bekannten Penisprothese neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ. Die Kammer hat auch keinen Zweifel, daß dies auch für die aus den übrigen, in den bisherigen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt genannten Entgegenhaltungen bekannten Penisprothesen gilt.

3. Die Einspruchsabteilung hat ihre Entscheidung mit mangelnder Neuheit begründet. Da bisher nicht geprüft worden ist, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, hielt es die Kammer bei

dieser Sachlage verfrüht, daß sie prüft, ob auch diese Voraussetzung für die Anerkennung der Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 erfüllt ist. Sie hält es vielmehr für geboten, zunächst der Einspruchsabteilung Gelegenheit zu geben, hierüber zu befinden. Daher macht sie von der ihr in Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die Erstinstanz zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung der Prüfung des Einspruchs an die Erstinstanz zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



S. Fabiani



G. Szabo