

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [] Veröffentlichung im AB1.
(B) [] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 28. April 1999

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1005/95 - 3.2.2

Anmeldenummer: 89810858.4

Veröffentlichungsnummer: 0388576

IPC: A61F 2/30

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Metallisches Implantat

Patentinhaber:
INSTITUT STRAUMANN AG

Einsprechender:
I: Astra AB
II: Synthes AG Chur
III: Nobelpharma AB
IV: Friatec Aktiengesellschaft Keramik- und Kunststoffwerke

Stichwort:
-

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 123(2)
EPÜ R. 29(6)

Schlagwort:
"Unzulässige Änderung (ja)"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:



Aktenzeichen: T 1005/95 - 3.2.2

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2
vom 28. April 1999

Beschwerdeführer: INSTITUT STRAUMANN AG
(Patentinhaber) CH-4437 Waldenburg (CH)

Vertreter: Ullrich, Gerhard, Dr.
A. Braun, Braun Héritier Eschmann AG
Holbeinstraße 36-38
CH-4051 Basel (CH)

Beschwerdegegner: Astra AB
(Einsprechender I) S-151 85 Södertälje (SE)

Vertreter: Hermann, Gerhard, Dr.
Vossius & Partner
Postfach 86 07 67
D-81634 München (DE)

Beschwerdegegner: Synthes AG Chur
(Einsprechender II) Grabenstraße 15
CH-7002 Chur (CH)

Vertreter: Lusuardi, Werther Giovanni, Dr.
Dr. Lusuardi AG
Kreuzbühlstraße 8
CH-8008 Zürich (CH)

Beschwerdegegner: Nobelpharma AB
(Einsprechender III) Box 5190
S-402 26 Gothenburg (SE)

Vertreter: Karlsson, Leif Karl Gunnar
H. W. Barnieske Patentbyrå AB
P.O. Box 25
S-151 21 Södertälje (SE)

Beschwerdegegner: Friatec Aktiengesellschaft
(Einsprechender IV) Keramik- und Kunststoffwerke

Steinzeugstraße 50
D-68229 Mannheim (DE)

Vertreter:

Tönhardt, Marion, Dr.
Forrester & Boehmert
Franz-Joseph-Straße 38
D-80801 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 2. November 1995 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 0 388 576 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. D. Weiß
Mitglieder: D. Valle
J. C. M. De Preter

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die am 2. November 1995 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des europäischen Patents 388 576 die am 21. Dezember 1995 eingegangene Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die Beschwerdegebühr bezahlt. Die Beschwerdebegründung ist am 11. März 1996 eingegangen.
- II. Mit den vier Einsprüchen war geltend gemacht worden, daß der Gegenstand des erteilten Patents über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehe (Artikel 100 c) EPÜ), daß die Erfindung nicht so deutlich offenbart war, daß der Fachmann sie ausführen könnte (Artikel 100 b) EPÜ) und daß das Patent nicht neu und erfinderisch war (Artikel 100 a) EPÜ).

Der Einspruch der Firma Synthes AG Chur war mit einem am 29. Oktober 1994 eingegangenen Schreiben zurückgezogen worden.

Die angefochtene Entscheidung stützt sich auf die Gründe mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 52 (1), 56 EPÜ) im Hinblick auf einige Druckschriften und unzureichender Offenbarung (Artikel 100 b) EPÜ).

- III. Den Anträgen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerinnen I und III (Einsprechende I und III) entsprechend, wurde am 28. April 1999 eine mündliche Verhandlung vor der Kammer gehalten, an deren Ende die Antragslage wie folgt war:

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Ansprüchen 1 bis 3, hilfsweise der Großen Beschwerdekammer die folgenden, mit Schreiben vom 25. März 1999, Seite 3, formulierten Fragen A und B zur Entscheidung vorzulegen:

- A) Zur Auslegung von Regel 29, Abs. 6 EPÜ: Ist es zulässig, wenn am Prioritätstag der Patentanmeldung die Meßtechnik zur Bestimmung einer erfindungswesentlichen Oberflächenrauigkeit (hier die Mikrorauigkeit) noch unzureichend war, diese Oberflächenrauigkeit durch Bezugnahme in den Patentansprüchen auf eine vermeßbare Fotoaufnahme (hier Figur 2) zu definieren?
- B) Zur Auslegung von Artikel 123, Abs. 2 und 3 EPÜ: Ist es zulässig, wenn am Prioritätstag der Patentanmeldung die Standardisierung und deren Gebrauch in der Fachwelt für Messwerte zur Bestimmung einer erfindungswesentlichen Oberflächenrauigkeit (hier die Mikrorauigkeit) noch im Fluß war, diese Oberflächenrauigkeit in späteren Verfahrensstadium (hier im Einspruchs-Beschwerdeverfahren) bei Stützung auf eine in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen enthaltene vermeßbare Fotoaufnahme (hier Figur 2), standardgerecht zu definieren?

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende I, III und IV) beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

- IV. Der am 28. April 1999 während der mündlichen Verhandlung eingereichte Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Zum Einsetzen in Knochen bestimmtes Implantat aus Titan oder einer Titanbasislegierung, dessen Oberfläche eine Mikrorauhigkeit mit mittlerer Porengröße von 2 µm aufweist;

- a) diese Mikrorauhigkeit Maß des mittleren Abstandes der Profilsitzen ist, so daß in der Mikrorauhigkeit eine Oberflächenstruktur gemäß Figur 2 ergibt; und
- b) diese Mikrorauhigkeit ist einer Makrorauhigkeit mittlerer Porengröße von 20 µm überlagert;
- c) erhältlich dadurch, daß die Oberfläche des zur Bildung des Implantates dienenden metallischen Körpers mit einem Strahlmittel, vorzugsweise Korund, zur Erzeugung der Makrorauhigkeit gestrahlt ist; und
- d) nach dem Strahlen zur Erzeugung der Mikrorauhigkeit auf den Körper eine reduzierende Säure einwirkt."

V. Die Beschwerdeführerin argumentierte im wesentlichen wie folgt.

Aus Figur 2 seien die Profiltäler und die Profilkuppen zu sehen. Die Lage der Profilkuppen ergebe die Mikrorauhigkeit.

Die Makrorauhigkeit sei standardmäßig mit dem vertikalen RT-Wert durch einen Taster meßbar und diese Werte seien auch in der Tabelle auf Seite 3 des Streitpatents angegeben. Dem Fachmann bleibe dann nur die Schlußfolgerung, daß mit der Porengröße dieser Wert gemeint sei.

Für die Mikrorauigkeit sei die Messung der Tiefe nicht möglich, so bleibe nur die Messung des waagerechten Abstands zwischen den Profilsitzen übrig. Das sei was mit Porengröße bei der Mikrorauigkeit gemeint ist. In Deutschland bestehe aber keine Normierung der Meßbedingungen.

Außerdem sei bis dato schwierig, Titanium-Implantat-Oberflächen in ihren komplexen Struktur mit Rauigkeitsparametern zutreffend zu charakterisieren. Aus dieser Situation ergebe sich die Notwendigkeit beim Streitpatent, die Implantatoberfläche mit mehreren Mitteln, daß heißt mit Maßangaben, Herstellungsprozessen und mit der Figur 2 zu beschreiben, um die Definition klar abzufassen.

Der Begriff "mittlere" Porengröße von 2 µm sei implizit offenbart, da er der statistischen Messung der Bildaufnahme von Figur 2 entspreche. Es gebe auch keine andere Möglichkeiten, die Mikrorauigkeit als der mittlere Abstand der Profilsitzen zu definieren.

Die Beschwerdegegnerinnen machten insbesondere geltend, der geänderte Anspruch 1 verstoße gegen die Bestimmungen von Artikel 123 (2), (3) EPÜ, da der Begriff "mittlere Porengröße" und die Definition der Mikrorauigkeit als Maß des mittleren Abstandes der Profilsitzen ursprünglich nicht offenbart seien.

Darüber hinaus verstoße der Anspruch gegen das Gebot der Deutlichkeit gemäß Artikel 84 EPÜ.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Änderungen*

2.1 Der erteilte Anspruch 1 enthält die ursprünglich offenbarten Merkmale:

"dessen Oberfläche eine Mikrorauhigkeit mit einer Porengröße von 2 μm und weniger aufweist ... diese Mikrorauhigkeit einer Makrorauhigkeit mit Porengrößen der Oberfläche von mehr als 10 μm , vorzugsweise von mehr als 20 μm , überlagert ist".

Daraus folgt, daß der Wert von 2 μm ein Maximalwert ist, und der Wert 10 μm , vorzugsweise 20 μm , ein Minimalwert ist, welche darüber- bzw. darunterliegende Werte ausschließen.

Die im geltenden Anspruch 1 gewählten Formulierungen "Mikrorauhigkeit mit mittlerer Porengröße von 2 μm " und "Makrorauhigkeit mittlerer Porengröße von 20 μm " lassen nunmehr über bzw. unter den ursprünglich als Grenzwerte offenbarten Zahlen liegende Werte zu.

2.2 Der geltende Anspruch 1 enthält nunmehr das Merkmal:

"diese Mikrorauhigkeit Maß des mittleren Abstands der Profilspitzen ist".

Dieses Merkmal ist weder den erteilten noch den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen. Die Beschwerdeführerin hat selbst im Laufe des Einspruchs-/Beschwerdeverfahrens die Deutung des Begriffs der Mikrorauhigkeit gewechselt. So wurde in dem

Schreiben vom 5. September 1995, Seite 8, erster Absatz, die Mikrorauhigkeit noch als Porenabstand definiert.

- 2.3 Durch diese Merkmale ist somit das europäische Patent in einer Weise geändert worden, daß sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Gleichzeitig ist durch die Vorlage des geltenden Anspruchs das Patent in einer Weise geändert worden, daß der Schutzbereich erweitert ist.

Anspruch 1 ist somit nicht gewährbar, da er gegen die Bestimmungen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ verstößt.

3. *Anfrage an die Große Beschwerdekammer*

Da bereits die unter Punkt 2 behandelten Merkmale eine Gewährbarkeit des Patentanspruchs ausschließen, ist die Beantwortung der von der Beschwerdeführerin formulierten Rechtsfragen für die vorliegende Entscheidung ohne Bedeutung. Der Antrag, diese Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, ist somit abzulehnen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag, der Großen Beschwerdekammer zwei Fragen vorzulegen, wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

S. Fabiani

W. D. Weiß