

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

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : W 6/90 - 3.2.2

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : PCT/EP 89/01 054

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication :

Bezeichnung der Erfindung: Hüftgelenksprothese und ihre Verwendung
Title of invention:
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : A61F 2/36, A61F 2/46

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 19. Dezember 1990

Anmelder / Applicant / Demandeur : Draenert, Klaus

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPO / EPC / CBE PCT Artikel 17 (3) a); PCT Regeln 13 (1) und 40

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Fehlen der Einheitlichkeit 'a priori'"
"Einzigste allgemeine Idee nicht erfinderisch"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Leitsatz folgt



Aktenzeichen: W 6/90 - 3.2.2
Internationale Anmeldung PCT/EP 89/01 054

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2
vom 19. Dezember 1990

Anmelder: Dr. med. Dr. med. habil. Draenert, Klaus
Gabriel-Max-Straße 3
D-8000 München 90

Vertreter: Patentanwälte
Vossius, Tauchner, Heunemann, Rauh, Hermann,
Schmidt, Jaenichen
Siebertstraße 4
P.O. Box 86 07 67
D-8000 München 86

Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages
über Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet
des Patentwesens gegen die Aufforderung des
Europäischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag)
vom 22. Januar 1990 zur Zahlung einer
zusätzlichen Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo
Mitglied: P. Dropmann
Mitglied: W. Moser

Sachverhalt und Anträge

I. Der Anmelder hat am 11. September 1989 die internationale Anmeldung PCT/EP 89/01 054 eingereicht. Sie umfaßt 16 Ansprüche, von denen die Ansprüche 1, 7 und 8 wie folgt lauten:

"1. Hüftgelenksprothese, dadurch gekennzeichnet, daß sie zumindest teilweise aus einem seitlich offenen Hohlkörper besteht.

7. Hüftgelenksprothese, dadurch gekennzeichnet, daß die Prothese als Geradschaftprothese ausgebildet ist, die in ihrer Seitenansicht eine S-förmige Massenverteilung aufweist, wobei der Massenschwerpunkt der Prothesenquerschnitte im proximalen Prothesenabschnitt dorsal und im distalen Prothesenabschnitt ventral von der Prothesenachse angeordnet ist.

8. Hüftgelenksprothese, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Kopfteil der Prothese ein-, zwei- oder dreidimensional verstellbar angeordnet ist, wobei die Verstellbarkeit in den einzelnen Richtungen vorzugsweise unabhängig voneinander ist." (Hervorhebung hinzugefügt)

II. Mit Datum vom 22. Januar 1990 hat das Europäische Patentamt als zuständige Internationale Recherchenbehörde an den Anmelder eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT gerichtet, in der das Amt die Auffassung vertritt, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT nicht entspreche.

Zur Begründung wird ausgeführt, daß die Anmeldung außer einer ersten, in den Ansprüchen 1 bis 6, 7 und 9 bis 16 erwähnten und den Stiel einer Hüftgelenksprothese betreffenden Erfindung eine andere, im Anspruch 8 genannte und die Verstellbarkeit des Kopfteils einer Hüftgelenksprothese betreffende Erfindung enthalte. Die erfinderische Idee der beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 7 sei es, die Massenverteilung des Stiels der Hüftgelenksprothese an die Deformierbarkeit des Knochens anzupassen. Dies erfolge gemäß Anspruch 1 mit Hilfe eines Hohlkörpers und gemäß Anspruch 7 mit Hilfe eines S-förmigen Stiels. Der Anspruch 8 beziehe sich dagegen auf einen ein-, zwei- oder multidimensional verstellbar angeordneten Kopfteil der Prothese. Da der verstellbare Kopfteil gemäß Anspruch 8 unabhängig von den Stielen gemäß den Ansprüchen 1 und/oder 7 mit gleichem Effekt anwendbar sei, liege diesen beiden Gegenständen keine einzige allgemeine erfinderische Idee zugrunde, wodurch sich eine mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung a priori ergebe.

III. Der Anmelder hat am 21. Februar 1990 die geforderte zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch gezahlt und die Rückzahlung dieser Gebühr beantragt. Nach Ansicht des Anmelders liege dem Anspruch 8 dieselbe allgemeine erfinderische Idee wie den Ansprüchen 1 und 7 zugrunde, nämlich durch die Gestaltung der Prothese eine optimale Krafteinleitung und damit eine geringere Deformation des Knochens zu erzielen. Es sei dabei unerheblich, ob die Prothese gemäß Anspruch 8 unabhängig von den Prothesen gemäß den Ansprüchen 1 und 7 mit gleichem Effekt anwendbar sei oder ob durch eine Kombination der Merkmale des Anspruchs 8 mit den Prothesen gemäß den Ansprüchen 1 und 7 noch eine zusätzliche Verbesserung der Krafteinleitung erzielt werde. Die Anmeldung erfülle daher das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT.

Entscheidungsgründe

1. Gestützt auf Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern für die Entscheidung über den Widerspruch des Anmelders zuständig.
- 2 Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 c) PCT; er ist daher zulässig.
3. Hinsichtlich der Kriterien, die bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung (Regel 13 PCT) im Rahmen der Durchführung einer Recherche gelten, ist folgendes auszuführen:
 - 3.1 Gemäß Regel 13.1 PCT darf sich die internationale Anmeldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen ("Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung"). Ein Mangel an Einheitlichkeit kann entweder unmittelbar "a priori" im Hinblick auf das allgemeine Wissen des Fachmanns offensichtlich sein, d. h. bevor die Ansprüche im Lichte des während der Recherche ermittelten Standes der Technik untersucht worden sind, oder aber sich erst "a posteriori" im Hinblick auf den im Laufe der Recherche ermittelten Stand der Technik ergeben.
 - 3.2 Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit von Erfindungen während der Recherche ist zunächst zu untersuchen, ob die Erfindungen durch eine einzige allgemeine Idee verbunden sind.

Eine solche Idee kommt in den Gemeinsamkeiten zum Ausdruck, die zwischen unterschiedlichen in einer Anmeldung im einzelnen dargelegten Lehren bestehen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß eine patentrechtliche Lehre sowohl den die Lösung repräsentierenden

unmittelbaren Anmeldungsgegenstand, wie er in dem entsprechenden Patentanspruch definiert ist, als auch seine als Effekte zum Ausdruck kommenden technischen Konsequenzen umfaßt. Jeder Gegenstand ist dabei durch strukturelle Merkmale und dem zwischen diesen bestehenden Beziehungen bestimmt. Die relevanten Effekte, d. h. die durch die beanspruchte Erfindung hervorgerufenen Wirkungen oder Ergebnisse, kann man in der Regel schon in der Aufgabenstellung erkennen.

Die Anerkennung einer einzigen allgemeinen Idee setzt mithin voraus, daß zwischen den in einer Anmeldung enthaltenen Lehren eine gewisse Teilidentität besteht, die ihren Ursprung in den strukturellen Merkmalen der beanspruchten Gegenstände und/oder in den mit diesen Gegenständen verknüpften Wirkungen oder Ergebnissen hat.

In Regel 13.2 PCT sind in beispielhafter Form Kombinationen von in unabhängigen Patentansprüchen verschiedener Kategorien definierten Gegenständen aufgeführt, die gemäß Regel 13.1 PCT jeweils so zusammenhängen, daß sie eine einzige allgemeine Idee verwirklichen. Die in Regel 13.2 PCT vorgenommene Konkretisierung des unbestimmten Gesetzesbegriffs "einzige allgemeine Idee" steht dabei auch im Einklang mit den soeben gemachten Ausführungen. Beispielsweise verwirklichen die in Regel 13.2 i) PCT genannten Gegenstände (Erzeugnis, ein besonders angepaßtes Verfahren zu dessen Herstellung und die Verwendung dieses Erzeugnisses) deshalb eine einzige allgemeine Idee, weil einerseits die Teilidentität zwischen dem Erzeugnis und der Verwendung dieses Erzeugnisses auf die strukturellen Merkmale des Erzeugnisses zurückzuführen ist und andererseits die Teilidentität zwischen dem Erzeugnis und dem zu dessen Herstellung besonders angepaßten Verfahren darauf beruht, daß das Erzeugnis als Wirkung oder Ergebnis dieses Verfahrens zu betrachten ist (vgl. T 119/82, "Gelation/EXXON"; ABl. EPA 1984, 217, Abschnitt 11).

Handelt es sich um Gegenstände derselben Kategorie, so kann sich eine die Einheitlichkeit bewirkende Teilidentität aus den strukturellen Merkmalen dieser Gegenstände und/oder den damit verbundenen Effekten ergeben.

Das Fehlen einer solchen Teilidentität zwischen allen verschiedenen in der Anmeldung enthaltenen Lehren, und damit mangelnde Einheitlichkeit, kann unter Umständen schon a priori festgestellt werden. Mangelnde Einheitlichkeit kann indessen auch a posteriori auftreten, und zwar zwischen den Gegenständen verschiedener unabhängiger Ansprüche oder in den Restgegenständen, wenn der Gegenstand eines überbrückenden Anspruchs wegen des ermittelten Standes der Technik offensichtlich nicht neu oder erfinderisch ist.

- 3.3 Im Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlichkeit muß gemäß Regel 13.1 PCT die einzige allgemeine Idee auch erfinderisch sein. Bei Vorliegen einer einzigen allgemeinen Idee besteht Uneinheitlichkeit mithin dann, wenn dieser Idee kein erfinderischer Charakter zukommt.

Da der Anmelder während der Recherche keine Möglichkeit zur Stellungnahme hat, sollte ein Einwand, daß eine einzige allgemeine Idee, die von einer Gruppe von beanspruchten Gegenständen verwirklicht wird, nicht erfinderisch ist und deshalb ein Mangel an Einheitlichkeit vorliegt, vom Recherchenprüfer nur in klaren Fällen erhoben werden; vgl. Entscheidung G 1/89 "Polysuccinate esters" der Großen Beschwerdekammer vom 2. Mai 1990 (wird veröffentlicht), Abschnitt 8. Ferner ist gemäß dieser Entscheidung die Bewertung, ob eine einzige allgemeine erfinderische Idee vorliegt, nur insoweit vorzunehmen, als dies für die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung im Hinblick auf die Durchführung des in Artikel 17 und Regel 40 PCT festgelegten Verfahrens notwendig ist. Diese

Bewertung hat vorläufigen Charakter und stellt keine Sachprüfung im Sinne einer Prüfung auf Patentfähigkeit der Erfindung dar.

Somit ist der Recherchenprüfer verpflichtet nachzuweisen, daß der Inhalt der einzigen allgemeinen Idee in Anbetracht des allgemeinen Wissens des Fachmanns (a priori) oder des bei der Durchführung der Recherche für den in den Ansprüchen zuerst definierten Gegenstand ermittelten Standes der Technik (a posteriori) offensichtlich keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisten kann, wenn eine auf Mangel an Einheitlichkeit gestützte Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr ergehen soll.

- 3.4 Die vorstehend erläuterten Voraussetzungen der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT gelten grundsätzlich auch in Fällen, in denen die erfinderische Tätigkeit in der Hauptsache auf der Entdeckung einer unerkannten Aufgabe beruht (vgl. T 2/83, "Simethicone Tablet/RIDER", ABl. EPA 1984, 265, "Problem invention"). Wenn die gemeinsame Aufgabe, d. h. die zu erzielenden Effekte, selbst schon bekannt oder als allgemein wünschenswert (Desiderate) oder naheliegend erkennbar war, scheint keine erfinderische Idee in der Formulierung der Aufgabe vorzuliegen.

Auch wenn die gemeinsamen strukturellen Merkmale alle nur in den Obergriffen der Ansprüche liegen und diese bekannten Merkmale für die Erfindungen keinen Beitrag zur Aufgabenlösung der Gesamtkombination liefern, könnte dies ein Indiz für mangelnde Einheitlichkeit sein.

- 3.5 Weder die obige Auslegung des unbestimmten Gesetzesbegriffs "einzige allgemeine erfinderische Idee" noch die damit in Einklang stehenden, beispielhaft aufgeführten Fälle gemäß Regel 13.2 PCT sind von erschöpfender Natur;

nach Auffassung der Kammer entspricht diese Auslegung jedoch der bisher entwickelten Praxis.

4. Die Prüfung des Widerspruchs des Anmelders gegen die vom Europäischen Patentamt wegen a priori festgestellter mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung festgesetzte zusätzliche Recherchegebühr ergibt unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen im vorliegenden Fall folgendes:

4.1 Nach Seite 3 der Anmeldungsbeschreibung liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Prothese zu entwickeln, die reproduzierbar gute Ergebnisse in bezug auf die Einheilung und Beanspruchbarkeit erreichen läßt.

4.2 Der Anmelder macht in seinem Schriftsatz vom 20. Februar 1990 geltend, daß die die Erfindungen gemäß den Ansprüchen 1 und 7 einerseits und die Erfindung gemäß dem Anspruch 8 andererseits verbindende einzige allgemeine erfinderische Idee darin zu sehen sei, durch die Gestaltung der Prothese eine optimale Krafteinleitung und damit eine geringere Deformation des Knochens zu erzielen.

4.3 Nach Auffassung der Kammer ist diese vom Anmelder aufgezeigte einzige allgemeine Idee im Hinblick auf die vorstehenden Ausführungen unter den Abschnitten 3.3 und 3.4 prima facie und a priori nicht erfinderisch.

Es gehört nämlich zum allgemeinen Wissen des Fachmanns, bei der Entwicklung und Gestaltung von Prothesen, die üblicherweise sowohl hinsichtlich der Einheilung als auch hinsichtlich der Beanspruchbarkeit gute Eigenschaften aufweisen müssen, eine möglichst gleichmäßige Krafteinleitung in die Prothese bzw. in den Knochen anzustreben und Deformationen des Knochens zu verringern oder zu vermeiden. Denn bekanntlich führen Deformationen des

Knochens zu Oberflächenverschiebungen und damit zur Knochenresorption, was die Auslockerung der Prothese zur Folge haben kann (vgl. Seite 2 der Anmelungsbeschreibung). Die gewünschten Effekte der Erfindungen sind daher selbst bekannt und können keinen erfinderischen Charakter haben.

Somit kann der vom Anmelder vorgebrachten Begründung der Einheitlichkeit der Erfindung nicht gefolgt werden.

- 4.4 Doch auch wenn nicht nur, wie in den Abschnitten 4.2 und 4.3, die zu erzielenden Effekte und Desiderate, sondern die strukturellen Merkmale der unabhängigen Ansprüche 1 und 7 einerseits und des Anspruchs 8 andererseits betrachtet werden, läßt sich die Einheitlichkeit der Erfindung nicht begründen.

Die Kammer ist der Auffassung, daß die den Gegenständen der Ansprüche 1 und 7 zugrunde liegende und "a priori", also ohne Berücksichtigung des ermittelten Standes der Technik, möglicherweise auch als erfinderisch zu bezeichnende Idee - in Übereinstimmung mit den Ausführungen in der Anmelungsbeschreibung (vgl. insb. Seiten 4, 6, 8 bis 10 und 15) - in den strukturellen Merkmalen der Anpassung der Massenverteilung der Prothese an die Bereiche, in denen die hauptsächlich Kraftübertragung erfolgt, und an die Deformierbarkeit des Knochens zu sehen ist.

Demgegenüber liegt dem Gegenstand des Anspruchs 8, zumindest soweit er nicht auf vorhergehende Ansprüche rückbezogen ist, die Idee zugrunde, den Kopfteil der Prothese verstellbar anzuordnen, um für verschiedene Konfigurationen von Patienten eine "exakte Ausrichtung des Prothesenkopfes in Richtung auf und die Einleitung der Kraft in das Sacroiliacalgelenk" bewirken zu können (vgl. Seiten 7 und 17 der Anmelungsbeschreibung).

Diese beiden Ideen kommen in völlig unterschiedlichen Merkmalen zum Ausdruck, die keine Teilidentität zeigen, und erfüllen somit nicht die unter Abschnitt 3.2 aufgeführte Bedingung. Die Erfindungen gemäß den Ansprüchen 1 und 7 einerseits und gemäß dem Anspruch 8 andererseits sind daher untereinander nicht in der Weise verbunden, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

5. Die internationale Anmeldung entspricht daher nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemäß Regel 13.1 PCT. Die Aufforderung vom 22. Januar 1990 zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr war deshalb gerechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Widerspruch wird zurückgewiesen. Die zusätzliche Recherchegebühr wird nicht zurückerstattet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



S. Fabiani



G. Szabo

05163

21.12.90/W. Moser
Gr. 21.12.90