

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. November 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1357/09 - 3.3.10

Anmeldenummer: 07005471.3

Veröffentlichungsnummer: 1974755

IPC: A61L29/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Katheter mit sich ändernden Materialeigenschaften

Anmelder:

Brainlab AG

Einsprechender:

Stichwort:

Katheter/Brainlab AG

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 83

Schlagwort:

Ausreichende Offenbarung - (nein)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1357/09 - 3.3.10

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 19. November 2013

Beschwerdeführer: Brainlab AG
(Anmelder) Kapellenstrasse 12
85622 Feldkirchen (DE)

Vertreter: Schwabe - Sandmair - Marx
Patentanwälte
Stuntzstraße 16
81677 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 19. Februar 2009 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 07005471.3 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gryczka
Mitglieder: C. Komenda
F. Blumer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der Anmeldung Nr. 07 005 471.3 mit der europäischen Veröffentlichungsnummer 1 974 755.
- II. Die angefochtene Entscheidung basiert auf einem einzigen Anspruch. Der Wortlaut dieses einzigen unabhängigen Anspruchs 1 in der Fassung vom 14. Februar 2008, lautet wie folgt:
- "1. Katheter (1) zur Verabreichung einer Substanz in ein Körpergewebe, insbesondere in Gehirnstrukturen, mit einem länglichen Katheterkörper (5), der ein Lumen (2) umgibt, wobei der Katheterkörper (5) über mindestens einen Teil seiner Länge ein Material (3) aufweist, dessen Steifigkeit sich aufgrund von geänderten Umgebungsbedingungen in der Verabreichungsumgebung ändert, dadurch gekennzeichnet, dass das Material (3) ein gegenüber magnetischen Feldänderungen steifigkeitssensitives Material ist."*
- III. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung verwies auf den Bescheid vom 1. Oktober 2008, der als Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung beigelegt wurde und in dem u.a. mangelnde Ausführbarkeit der Erfindung (Artikel 83 EPÜ) festgestellt wurde. Insbesondere wurde darauf verwiesen, dass die Anmeldung keine Beispiele für ein "gegenüber magnetischen Feldänderungen steifigkeitssensitives Material" angebe. Dies sei jedoch notwendig gewesen, da die Angabe der Funktionsweise alleine nicht ausreichend sei.

- IV. In einer Mitteilung vom 14. Oktober 2013 teilte die Kammer dem Beschwerdeführer mit, dass nach ihrer vorläufigen Meinung die im Prüfungsbescheid vom 1. Oktober 2008 erhobenen Einwände fortbestünden.
- V. Mit Fax vom 15. November 2013 reichte der Beschwerdeführer (Patentanmelder) einen neuen Hauptantrag, sowie die Hilfsanträge I und II ein. Der Wortlaut des unabhängigen Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag war identisch mit dem Wortlaut des einzigen Anspruchs 1 in der Fassung vom 14. Februar 2008, auf dem die angefochtene Entscheidung beruhte. Der Hauptantrag, sowie die Hilfsanträge I und II enthielten neben dem unabhängigen Anspruch 1 jeweils zusätzliche abhängige Ansprüche, sowie je einen vollständigen Satz geänderter Beschreibungsseiten 1 bis 8.
- VI. Der Beschwerdeführer brachte vor, dass die Angabe von spezifischen steifigkeitssensitiven Materialien in der Beschreibung nicht notwendig gewesen sei, da durch die Beschreibung ihrer Eigenschaften der Fachmann diese Materialien als sog. "magnetorheologische Materialien" erkannt hätte. Diese Materialien, die unter entsprechendem Einfluss eines Magnetfeldes unterschiedliche Festigkeiten oder Viskositäten aufweisen, seien bereits im Stand der Technik bekannt gewesen. Als Beleg dafür verwies er auf die im Fax vom 15. November 2013 angezogenen Druckschriften

(A) DE 103 02 468 B3 und

(B) DE 601 31 377 T2.

Auf der Suche nach einem Material, dessen Steifigkeit sich aufgrund von geänderten Umgebungsbedingungen in der Verabreichungsumgebung ändert und das gegenüber magnetischen Feldänderungen steifigkeitssensitiv sei,

hätte der Fachmann folglich ein magnetorheologisches Material verwendet. In diesem Zusammenhang verwies er darauf, dass die Angabe in der ursprünglichen Beschreibung (Seite 8, Absätze 3 und 4), wonach jener Teil des Katheters, der sich außerhalb des Magnetfeldes befinde, starr sei, vom Fachmann als offensichtlicher Fehler erkannt werde.

VII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patentbescheides auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 5 gemäß Hauptantrag, oder hilfsweise auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 5 gemäß einem der Hilfsanträge I oder II, alle Anträge eingereicht mit Fax vom 15. November 2013.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung am 19. November 2013 vor der Kammer wurde die Entscheidung verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Alle Anträge

2. *Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ)*

Die angefochtene Entscheidung basierte auf lediglich einem einzigen unabhängigen Anspruch 1. Die erst mit Schriftsatz vom 15. November 2013 eingereichten Anträge, nämlich Hauptantrag, sowie Hilfsanträge I und II, enthalten neben einem unabhängigen Anspruch 1 noch weitere abhängige Ansprüche, sowie jeweils eine in mehreren Passagen geänderte Beschreibung. Eine Entscheidung darüber, ob die in den einzelnen Anträgen vorgenommenen Änderungen jeweils den Erfordernissen des

Artikels 123(2) EPÜ genügen, mag jedoch angesichts der festgestellten mangelnden Ausführbarkeit der Erfindung (siehe unten) dahinstehen.

3. *Unzureichende Offenbarung (Artikel 83 EPÜ)*

3.1 Im Bescheid der Prüfungsabteilung vom 1. Oktober 2008, welcher die Begründung für die angefochtene Entscheidung enthält, wurde gerügt, dass die Erfindung in der Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ohne unzumutbaren Aufwand in ihrem gesamten beanspruchten Bereich ausführen könne.

3.2 Gemäß Artikel 83 EPÜ ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist diese Vorschrift so zu verstehen, dass der im Anspruch definierte Gegenstand anhand der Lehre der Patentschrift und unter Mithilfe des allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand, wozu auch die Durchführung üblicher Versuche gehört, vollständig, d.h. innerhalb des gesamten beanspruchten Bereiches, ausführbar sein muss.

3.3 Im vorliegenden Fall betrifft der Anspruch 1 einen Katheter, der einen länglichen Katheterkörper aufweist, welcher ein Lumen umgibt, wobei der Katheterkörper über mindestens einen Teil seiner Länge ein spezifisches Material aufweist. Dieses spezifische Material ist dadurch gekennzeichnet, dass dessen Steifigkeit sich aufgrund von geänderten Umgebungsbedingungen in der Verabreichungsumgebung ändert, und dass es ein gegenüber magnetischen Feldänderungen steifigkeitssensitives Material ist. In den Hilfsanträgen I und II wird dieses Merkmal dahingehend

konkretisiert, dass es ein Material ist, dessen Steifigkeit sich aufgrund von magnetischen Feldänderungen in der Verabreichungsgegend ändert.

- 3.3.1 Ungeachtet möglicher sprachlicher Unklarheiten kann der Fachmann dem Wortlaut des Anspruchs 1 aller Anträge entnehmen, dass das spezifische Material bei unterschiedlichen magnetischen Feldstärken unterschiedliche Steifigkeiten zeigt. Damit sind auch Materialien umfasst, die bei höheren magnetischen Feldstärken flexibel, bei niedrigeren magnetischen Feldstärken hingegen starr sind.
- 3.3.2 In der ursprünglichen Anmeldung wird kein einziges spezifisches Material beispielhaft erwähnt, welches diese Eigenschaften aufweist. Die einzigen Passagen, die sich mit derartigen Materialien befassen, sind die beiden letzten Absätze der Seite 8 der ursprünglichen Anmeldung. Dort wird jedoch nur eine Ausführungsform beschrieben, nämlich jene, bei der das Material in Abwesenheit eines Magnetfeldes starr ist und erst nach Anlegen eines Magnetfeldes flexibel wird.
- 3.3.3 Der Beschwerdeführer brachte vor, dass derartige Materialien dem Fachmann nicht bekannt seien. Die einzige für den Fachmann sinnvolle Interpretation des Anspruchs betreffe diejenige Ausführungsform, die einen starren Zustand des Materials bei angelegtem Magnetfeld und einen flexiblen Zustand bei Abwesenheit des Magnetfeldes vorsieht. Die in der Beschreibung dargestellte Wirkungsweise würde daher vom Fachmann als offensichtlich fehlerhaft erkannt.
- 3.3.4 Zugunsten des Beschwerdeführers akzeptiert die Kammer das Vorliegen eines Fehlers in der Beschreibung, so dass der Anspruch nur jene Ausführungsform betrifft,

wonach das Material bei angelegtem Magnetfeld starr ist und bei Abwesenheit des Magnetfeldes flexibel wird.

3.4 Damit steht der Fachmann, der einen gemäß Anspruch 1 definierten Katheter herstellen soll, vor der Aufgabe, ein entsprechendes Material auszuwählen, welches die in Paragraph 3.3.4 *supra* angeführte Eigenschaft aufweist und welches für die anspruchsgemäße Verwendung als Katheter geeignet ist.

3.5 Gemäß den Ausführungen des Beschwerdeführers hätte der Fachmann das spezifische Material durch die Beschreibung seiner Eigenschaften als sog. "magnetorheologisches Material" erkannt. Diese Materialien, die unter entsprechendem Einfluss eines Magnetfeldes unterschiedliche Festigkeiten oder Viskositäten aufweisen, seien bereits im Stand der Technik bekannt gewesen, wie aus den beiden nachgereichten Druckschriften (A) und (B) hervorgehe.

3.5.1 Druckschrift (B) ist eine Anmeldung aus dem Bereich der Mechanik. Der dort beschriebene Schwingungstilger enthält einen mit ferromagnetischen Partikeln beaufschlagten Elastomerwerkstoff, welcher magnetorheologische Eigenschaften aufweist. Die Druckschrift offenbart jedoch kein spezifisches Material, so dass der Fachmann aus dieser Druckschrift keine Information erhält, die ihm eine zielgerichtete Auswahl von geeigneten Materialien für den beanspruchten Katheter ermöglicht.

3.5.2 Die Druckschrift (A) betrifft eine Knieprothese, die mit einem Schwingungsdämpfer ausgestattet ist. Dieser Schwingungsdämpfer enthält eine magnetorheologische Flüssigkeit, die ihre Viskosität oder ihr rheologisches Verhalten in Abhängigkeit von der magnetischen

Feldstärke ändert. Jedoch offenbart Druckschrift (B) keine chemische Struktur oder chemische Zusammensetzung der Flüssigkeit, sondern nur deren Eigenschaft. Daher offenbart auch die Druckschrift (B) kein spezifisches Material, anhand dessen der Fachmann gezielt geeignete Materialien für den beanspruchten Katheter auswählen kann.

- 3.5.3 Da die Druckschriften (A) und (B) keine spezifischen magnetorheologischen Materialien offenbaren und auch keine Hinweise auf kommerziell erhältliche Produkte enthalten, können diese Druckschriften nicht als Beleg dafür dienen, dass dem Fachmann am Anmeldetag der Streit Anmeldung diese Materialien bekannt und zugänglich waren.
- 3.6 Selbst wenn auch hier zugunsten des Beschwerdeführers angenommen wird, dass die in den Druckschriften (A) und (B) eingesetzten Materialien bekannt waren, so enthalten diese Druckschriften keine Hinweise, dass diese Materialien auch für die Verwendung in den beanspruchten Katheter geeignet sein könnten. Insbesondere fehlen in den Druckschriften (A) und (B) jegliche Hinweise auf die erreichten oder erreichbaren Werte der mechanischen Festigkeit bei unterschiedlichen magnetischen Feldstärken. Das magnetorheologische Material in Druckschrift (A) ist sogar eine Flüssigkeit, so dass deren Verwendung als Kathetermaterial weitere Probleme aufwirft.
- 3.7 Daher erhält der Fachmann weder aus der Beschreibung der Streit Anmeldung, noch aus den Druckschriften (A) und (B) Hinweise, die ihn zielgerichtet zur Auswahl geeigneter steifigkeitssensitiver Materialien für die Herstellung der beanspruchten Katheter führen. Um die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ausführen

zu können, muss der Fachmann jedes ihm bekannte Material hinsichtlich seiner Eignung als Kathetermaterial testen. Angesichts der großen Anzahl von möglichen Materialien und ohne Hinweise, die den Fachmann durch Auswertung von Fehlschlägen direkt zum beanspruchten Gegenstand führen, stellt dies jedoch einen unzumutbaren Aufwand dar.

- 3.8 Daher kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die vorliegende Anmeldung die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Der Einwand unter Artikel 83 EPÜ greift somit nach wie vor durch.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



C. Rodríguez Rodríguez

P. Gryczka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt