

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 18. August 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen:

T 0017/12 - 3.2.02

Anmeldenummer:

04738721.2

Veröffentlichungsnummer:

1641510

IPC:

A61M25/00

Verfahrenssprache:

DE

Bezeichnung der Erfindung:

Blasenkatheter-Set

Patentinhaberin:

Willy Rüsç GmbH

Einsprechende:

Astra Tech AB

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 83, 54, 56
VOBK Art. 12(4)

Schlagwort:

Unzulässige Erweiterung - Hauptantrag (ja), Hilfsantrag I
(nein)

Zulässigkeit des Hilfsantrags I (ja)

Ausführbarkeit (ja)

Neuheit (ja)

Erfinderische Tätigkeit (ja)

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 0017/12 - 3.2.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 18. August 2016

Beschwerdeführerin: Willy Rüsç GmbH
(Patentinhaberin) Willy-Rüsç-Strasse 4-10
71394 Kernen-Rommelshausen (DE)

Vertreter: Grünecker Patent- und Rechtsanwälte
PartG mbB
Leopoldstraße 4
80802 München (DE)

Beschwerdeführerin: Astra Tech AB
(Einsprechende) Aminogatan 1
421 31 Mölndal (SE)

Vertreter: Awapatent AB
P.O. Box 11394
404 28 Göteborg (SE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 1641510 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 20. Oktober 2011.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender E. Dufrasne
Mitglieder: M. Stern
C. Körber

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Europäischen Patents Nr. 1 641 510 in geändertem Umfang ist am 20. Oktober 2011 zur Post gegeben worden. In der Entscheidung befand die Einspruchsabteilung, dass der damalige Hilfsantrag 12 gewährbar sei, insbesondere dass er den Anforderungen der Artikel 123(2), 83, 54 und 56 EPÜ genüge.
- II. Die Einsprechende hat am 29. Dezember 2011 gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr am gleichen Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde von der Einsprechenden am 29. Februar 2012 eingereicht.
- III. Die Patentinhaberin hat am 30. Dezember 2011 gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr am gleichen Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde von der Patentinhaberin am 29. Februar 2012 eingereicht.
- IV. Die folgenden Dokumente sind für diese Entscheidung von Bedeutung:
- D0: WO-A-2005/004964
D1: US-A-6 355 004
D3: WO-A-03/002179
D5: WO-A-03/002178
D7: WO-A-98/11932
D8: WO-A-97/26937
D9: WO-A-01/43807.
- V. Mit Bescheid vom 31. März 2016 teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Meinung mit.

VI. Am 18. August 2016 fand eine mündliche Verhandlung statt. Die Parteien stellten folgende abschließende Anträge:

Die Beschwerdeführerin/Einsprechende (nachfolgend als "Einsprechende" bezeichnet) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Der Beschwerdeführerin/Patentinhaberin (nachfolgend als "Patentinhaberin" bezeichnet) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Form oder hilfsweise gemäß Hilfsantrag I, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, oder gemäß Hilfsantrag II oder III, eingereicht mit Schreiben vom 28. Februar 2012.

VII. Anspruch 1 des erteilten Patents (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"1. Blasenkatheter-Set (10) mit einem in einer sterilen Verpackung (30) angeordneten Blasenkatheter (20) welcher einen Katheterschaft (22), eine Katheterspitze (21) und ein auffangbehältnisseitiges, bevorzugt trichterförmiges Ende (23) aufweist, wobei in der Verpackung (30) eine Manschette (40) vorgesehen ist, die den Katheterschaft (22) abschnittsweise umfasst und entlang des Katheterschafts (22) verschiebbar angeordnet ist, wobei der Blasenkatheter (20) eine hydrophile Oberfläche aufweist, wobei innerhalb der Verpackung (30) ein Flüssigkeitsreservoir (50) vorhanden ist und wobei die hydrophile Oberfläche mittels einer in dem Flüssigkeitsreservoir (50) bevorrateten Flüssigkeit aktivierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Manschette (40) derart ausgebildet ist, dass die

Flüssigkeit beim Aktivieren der hydrophilen Oberfläche des Blasenkatheters (20) sich zumindest teilweise in der Manschette (40) sammelt, und dass die Manschette (40) eine Art Trichter bildet und derart den Katheterschaft umfasst, dass die Oberfläche des Katheterschafts (22) beim Verschieben der Manschette (40) mit der Flüssigkeit weitgehend gleichmäßig benetzt wird."

VIII. Anspruch 1 des Hilfsantrags I lautet wie folgt (Hinzufügungen und Streichungen gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags sind durch die Kammer kenntlich gemacht):

"1. Blasenkatheter-Set (10) mit einem in einer sterilen Verpackung (30) angeordneten Blasenkatheter (20) welcher einen Katheterschaft (22), eine Katheterspitze (21) und ein auffangbehältnisseitiges, bevorzugt trichterförmiges Ende (23) aufweist, wobei in der Verpackung (30) eine Manschette (40) vorgesehen ist, die den Katheterschaft (22) abschnittsweise umfasst und entlang des Katheterschafts (22) verschiebbar angeordnet ist, wobei der Blasenkatheter (20) eine hydrophile Oberfläche aufweist, wobei innerhalb der Verpackung (30) ein Flüssigkeitsreservoir (50) vorhanden ist, ~~und~~ wobei die hydrophile Oberfläche mittels einer in dem Flüssigkeitsreservoir (50) bevorrateten Flüssigkeit aktivierbar ist, ~~dadurch gekennzeichnet, dass~~ wobei es sich bei der Manschette (40) um einen, bevorzugt 10 bis 15 cm langen, Kunststoffbeutel handelt und die Manschette (40) derart ausgebildet ist, dass die Flüssigkeit beim Aktivieren der hydrophilen Oberfläche des Blasenkatheters (20) sich zumindest teilweise in der Manschette (40) sammelt, und ~~dass~~ wobei die Manschette (40) eine Art Trichter bildet und derart den

Katheterschaft umfasst, dass die Oberfläche des Katheterschafts (22) beim Verschieben der Manschette (40) mit der Flüssigkeit weitgehend gleichmäßig benetzt wird."

Ansprüche 2 bis 7 des Hilfsantrags I sind abhängige Ansprüche.

IX. Die von der Einsprechenden vorgebrachten entscheidungsrelevanten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Artikel 100(c) EPÜ

Anspruch 1 des Patents enthalte die Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1, 3 und 7 und die zusätzliche Definition, dass "die Manschette (40) eine Art Trichter bildet". Letzteres Merkmal sei nur im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der Manschette als Kunststoffbeutel ursprünglich offenbart, insbesondere in dem die Seiten 4 und 5 überbrückenden Satz und auf Seite 8, Zeilen 7 bis 8. In diesem Zusammenhang seien allerdings weitere Merkmale offenbart, die im Anspruch 1 ausgelassen seien, insb. dass die eine "Art Trichter" bildende Manschette eine zylinderförmige Einfüllöffnung mit anschließendem konischen Abschnitt habe, dass das Abflussloch den Katheterschaft enger umfasse als die Einfüllöffnung und dass die Gesamtlänge der Manschette 13 cm betrage. Ferner fehlten im Anspruch 1 die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 4, auf den sich der ursprüngliche Anspruch 7 rückbeziehe. Somit stelle Anspruch 1 eine hinsichtlich Artikel 100(c) und 123(2) EPÜ unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar.

Hilfsantrag I

Zulässigkeit

Der Hilfsantrag I (sowie die weiteren Hilfsanträge II und III) sei nicht ins Verfahren zuzulassen. Vor der Einspruchsabteilung habe die Patentinhaberin 13 verschiedene Hilfsanträge eingereicht, so dass es keine Berechtigung dafür gebe, im Beschwerdeverfahren völlig neue Hilfsanträge zu stellen, über die keine Entscheidung von der Einspruchsabteilung vorliege, die die Kammer überprüfen könne.

Artikel 123(2) EPÜ

Aus den für den Hauptantrag genannten Gründen erfülle auch Anspruch 1 des Hilfsantrags I nicht die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ.

Artikel 83 EPÜ

Das Patent offenbare in unzureichender Weise, wie eine gleichmäßige Benetzung der Katheteroberfläche durch die Manschette erfolgen könne, da Absatz [0017] des Patents besage, dass eine Benetzung durch die Manschette nicht notwendig sei. Die Katheteroberfläche sei aufgrund der Flüssigkeit in der Verpackung sogar vor einer Verschiebung der Manschette ausreichend benetzt. Ferner sei die Aufnahme von Flüssigkeit in die Manschette nicht mehr möglich, nachdem diese aus der Verpackung entnommen worden sei. Es sei auch nicht dargelegt, wie die Gleichmäßigkeit der Benetzung überprüft werden könne. Somit verstoße der Hilfsantrag I auch gegen Artikel 83 EPÜ.

Neuheit - Artikel 54 EPÜ

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags I werde von D1, D3, D5, D7, D8 und D9 vorweggenommen. Dabei sei insbesondere zu berücksichtigen, dass die anspruchsgemäße Definition, wonach die Manschette eine "Art Trichter" bildet, nicht unbedingt fordere, dass die Manschette einen Trichter bilde, sondern lediglich eine ungefähre Trichterform habe.

- Die in den Figuren 13 bis 15 und 24 bis 34 von D5 gezeigten entlang des Katheterschafts verschiebbaren Manschetten bildeten eine "Art Trichter". Gemäß Seite 9, Zeilen 11 bis 14 und Seite 8, Zeilen 21 bis 25 seien diese aus dünnwandigen flexiblen Kunststoffen gebildet, so dass die Manschetten als Kunststoffbeutel ausgebildet seien.

- D1 offenbare eine um den Katheterschaft angeordnete verschiebbare Manschette (compartment 10), die einen in Stufen sich verjüngenden Querschnitt aufweise, der folglich als trichterförmig anzusehen sei. Die Manschette werde zusätzlich als dünnwandig und flexibel offenbart und sei somit als Kunststoffbeutel anzusehen.

- D3 offenbare einen Katheter mit zwei Teleskopabschnitten, die eine Trichterform ergäben.

- In D7 bilde der container 25 in Figur 7 ebenfalls eine "Art Trichter" und einen Kunststoffbeutel.

- In D8 und D9 sei die den Katheterschaft in Figur 1 umgebende Manschette durch den vorne abreißbaren Teil der Verpackung gebildet, welcher ebenfalls trichterförmig sei und einen Kunststoffbeutel bilde.

Während der mündlichen Verhandlung stellte die Einsprechende klar, dass Neuheitseinwände gegenüber weiteren Dokumenten nicht bestünden.

Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags I beruhe auf keiner erfinderischen Tätigkeit. Während der mündlichen Verhandlung stellte die Einsprechende klar, dass sowohl D1 als auch D5 einen möglichen nächstkommenden Stand der Technik darstelle, der jeweils für sich allein unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens den beanspruchten Gegenstand nahelege. Im Hinblick auf das Unterscheidungsmerkmal "Kunststoffbeutel" bestehe das objektive technische Problem darin, das Volumen der Verpackung zu reduzieren, so wie es auch Absatz [0012] des Patents darstelle. Es sei allerdings für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens naheliegend, die Manschette möglichst dünn zu gestalten, um auf diesem Wege das Volumen der Verpackung zu reduzieren.

Es wurde bestätigt, dass weitere Einwände hinsichtlich des Hilfsantrags I nicht vorhanden seien.

- X. Die von der Patentinhaberin vorgebrachten entscheidungsrelevanten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Artikel 100(c) EPÜ

Die Trichterform der Manschette löse vorwiegend das Problem der gleichmäßigen Benetzung der Katheteroberfläche (Seite 5, Zeilen 1 bis 9), während die Beschaffenheit der Manschette als Kunststoffbeutel das unabhängige Problem der Reduzierung des Verpackungsmaterials löse (Seite 3, Zeilen 15 bis 17). Somit sei es für den Fachmann offensichtlich, dass die Trichterform der Manschette und deren Gestaltung als Kunststoffbeutel von einander getrennte, unabhängige

Merkmale darstellen. Letzteres Merkmal könne somit vom unabhängigen Anspruch des Hauptantrags ausgenommen werden, ohne gegen Artikel 100(c) EPÜ zu verstoßen.

Hilfsantrag I

Hinsichtlich der Offenbarung weiterer Merkmale in der ursprünglichen Anmeldung sowie der Zulässigkeit der Hilfsanträge und der Erfordernisse der Artikel 83, 54 und 56 EPÜ trug die Patentinhaberin im Wesentlichen die Argumente vor, auf die sich die unten aufgeführten Entscheidungsgründe zum Hilfsantrag I stützen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.
2. *Hauptantrag - Artikel 100(c) EPÜ*
 - 2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten Patents betrifft im Wesentlichen einen Blasenkatheter-Set mit einem in einer sterilen Verpackung (30) angeordneten Blasenkatheter (20), wobei in der Verpackung ein Flüssigkeitsreservoir (50) vorhanden ist und der Katheter eine den Katheterschaft (22) umfassende und entlang desselben verschiebbaren Manschette (40) aufweist, wobei die Oberfläche des Katheterschafts beim Verschieben der Manschette mit der Flüssigkeit des Flüssigkeitsreservoirs weitgehend gleichmäßig benetzt und aktiviert wird.

Die verschiebbare Manschette erlaubt es einerseits, den Katheter nach Herausziehen aus der Verpackung ohne direktes Ergreifen der Katheteroberfläche aseptisch zu handhaben (Seite 3, Zeilen 9 bis 12 von D0). Ferner

erlaubt das Verschieben der Manschette entlang des Katheterschafts, dass die in der Manschette gesammelte Flüssigkeit derart austreten kann, dass eine gleichmäßige Benetzung der Katheteroberfläche garantiert wird, so dass ein schmerzfreies Applizieren bestmöglich sichergestellt ist (Seite 4, Zeile 27 bis Seite 5, Zeile 9 von D0).

- 2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents enthält die in den Ansprüchen 1, 3 und 7 der ursprünglichen Anmeldung D0 definierten Merkmale und zusätzlich die Definition, dass "die Manschette (40) eine Art Trichter bildet".

Die Einsprechende erhob den Einwand, dass eine "Art Trichter" bildende Manschette in D0 ausschließlich im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der Manschette als Kunststoffbeutel offenbart worden sei, und zwar in dem die Seiten 4 und 5 überbrückenden Satz und auf Seite 8, Zeilen 7 bis 8. Das heißt, eine weitere Ausgestaltung der trichterartigen Manschette als die als Kunststoffbeutel ausgeführte sei in D0 nicht offenbart.

Die Kammer teilt diese Auffassung. Der die Seiten 4 und 5 überbrückende Satz offenbart nämlich unmissverständlich, dass eine "Art Trichter" bildende Manschette durch einen Kunststoffbeutel gebildet wird und Seite 8, Zeilen 7 bis 8 stellt ebenfalls klar dar, dass die Manschette als Kunststoffbeutel ausgeführt ist, welcher die Form eines Trichters hat.

- 2.3 Die Patentinhaberin war hingegen der Auffassung, dass gemäß der ursprünglichen Anmeldung D0 die Trichterform der Manschette vorwiegend das Problem der gleichmäßigen

Benetzung der Katheteroberfläche löse (Seite 5, Zeilen 1 bis 9), während die Beschaffenheit der Manschette als Kunststoffbeutel das unabhängige Problem der Reduzierung des Verpackungsmaterials löse (Seite 3, Zeilen 15 bis 17). Somit sei es für den Fachmann offensichtlich, dass die Geometrie der Manschette (Trichterform) und deren Material (Gestaltung als Kunststoffbeutel) voneinander getrennte, unabhängige Merkmale darstellen.

Die Kammer kann sich dieser Ansicht nicht anschließen. D0 beschreibt nämlich auf Seite 4, Zeilen 26 bis 27: "Dazu [d.h. zur vorher erwähnten weitgehend gleichmäßigen Benetzung der Oberfläche des Katheterschafts] kann die Manschette z.B. die Kunststoffbeutelform aufweisen". Hiermit wird deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Ausgestaltung der Manschette als Kunststoffbeutel nicht nur eine bestimmte Materialauswahl bedingt, sondern dass damit ebenfalls eine gewisse Formgebung einhergeht, die insbesondere (zusammen mit der Trichterform) für die Benetzung der Katheteroberfläche von Relevanz ist.

- 2.4 Die Kammer ist somit der Auffassung, dass D0 als trichterförmige Manschette lediglich eine als Kunststoffbeutel ausgebildete Manschette offenbart. Da Anspruch 1 diese Limitierung nicht enthält, stellt der so definierte Gegenstand eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung des Inhalts der ursprünglichen Anmeldung dar.
- 2.5 Folglich erfüllt Anspruch 1 des erteilten Patents nicht das Erfordernis aus Artikel 100(c) in Verbindung mit Artikel 123(2) EPÜ.

2.6 Die weiteren von der Einsprechenden vorgebrachten Einwände gemäß Artikel Artikel 100(c) in Verbindung mit 123(2) EPÜ vermögen die Kammer aus folgenden Gründen nicht zu überzeugen.

Die Einsprechende beanstandete, dass, obwohl Anspruch 1 auf der Grundlage des ursprünglichen Anspruchs 7 formuliert wurde, die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 4, auf den sich der ursprüngliche Anspruch 7 rückbezieht, im Anspruch 1 nicht enthalten seien. Dieses führe zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung.

Die Kammer folgt dieser Sichtweise jedoch nicht. Wie auf Seite 4, Zeilen 1 bis 6 von D0 ausdrücklich hervorgeht, beziehen sich die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 4 lediglich auf eine bevorzugte Ausgestaltung des im ursprünglichen Anspruch 3 definierten Flüssigkeitsreservoirs, die es ermöglicht, dass die Flüssigkeit die hydrophile Oberfläche des Katheters weitgehend gleichmäßig benetzt und somit aktiviert. Demzufolge können diese bevorzugten Merkmale aus der Definition des Anspruchs 1 ausgeklammert werden, ohne den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung unzulässig zu verallgemeinern.

Die Kammer ist ferner der Auffassung, dass die Manschette, die anspruchsgemäß eine "Art Trichter" bildet, dadurch implizit eine Einfüllöffnung und ein Abflussloch besitzt. Folglich definiert der Anspruch auch ohne explizite Erwähnung dieser Merkmale den gleichen Gegenstand.

Der Anspruch definiert ferner, dass die eine "Art Trichter" bildende Manschette entlang des Katheterschafts verschiebbar angeordnet ist und den

Katheterschaft derart umfasst, dass die Oberfläche des Katheterschafts beim Verschieben der Manschette mit der Flüssigkeit weitgehend gleichmäßig benetzt wird. Für den Fachmann besteht demnach kein Zweifel, dass das Abflussloch den Katheterschaft enger umfasst als die Einfüllöffnung, und nicht etwa umgekehrt, da letztere Konstellation funktionstechnisch sinnlos wäre.

Auch weitere Merkmale, wie eine zylinderförmige Einfüllöffnung mit anschließendem konischen Abschnitt und eine Gesamtlänge der Manschette von 13 cm, die im Zusammenhang mit der als trichterförmigen Kunststoffbeutel ausgebildeten Manschette auf Seite 8, 2. Absatz genannt werden, würde der Fachmann als bevorzugte Ausführungen ansehen. Demzufolge können auch diese Merkmale aus der Definition des Anspruchs 1 ausgeklammert bleiben, ohne den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung unzulässig zu verallgemeinern.

3. *Hilfsantrag I*

3.1 *Zulässigkeit*

Die Einsprechende beantragte in ihrem Schreiben vom 13. Juli 2016, die Hilfsanträge nicht ins Verfahren zuzulassen. Vor der Einspruchsabteilung habe die Patentinhaberin 13 verschiedene Hilfsanträge eingereicht, so dass es keine Berechtigung dafür gebe, im Beschwerdeverfahren völlig neue Hilfsanträge zu stellen, über die keine Entscheidung der Einspruchsabteilung vorliege, die die Kammer überprüfen könne.

Unabhängig von der Tatsache, dass die Einsprechende den Zulässigkeitseinwand extrem spät (etwa einen Monat vor der mündlichen Verhandlung) vorbrachte, findet die

Kammer denselben unbegründet. Die derzeitigen Hilfsanträge wurden von der Patentinhaberin bereits mit ihrer Beschwerdebeurteilung vorgelegt, wogegen die Einsprechende in ihrer Erwiderung vom 5. Juli 2012 (Seiten 12 bis 14) substantielle Einwände vortrug - bevor sie (4 Jahre später) die Zulässigkeit der Anträge im Verfahren in Frage stellte. Die Hilfsanträge stellen auch keineswegs "völlig neue" Hilfsanträge dar, wie die Einsprechende pauschal behauptet. Anspruch 1 der Hilfsanträge enthält alle Merkmale, die bereits im Anspruch 1 einiger Hilfsanträge im erstinstanzlichen Verfahren enthalten waren (z.B. in dem von der Einspruchsabteilung als gewährbar befundenen Hilfsantrag 12), und klammert lediglich einige Merkmale wie die des ursprünglichen Anspruchs 4 ein, die die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung als nicht notwendig erachtet hatte, um dem Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ zu genügen.

Die Kammer sieht sich daher nicht veranlaßt, von ihrer Befugnis gemäß Artikel 12(4) VOBK Gebrauch zu machen und die Hilfsanträge nicht zuzulassen und kommt somit zu dem Schluss, dass die Hilfsanträge im Verfahren befindlich sind.

3.2 *Artikel 123(2) EPÜ*

Gegenüber dem Hauptantrag enthält Anspruch 1 des Hilfsantrags I die zusätzliche Definition, dass es sich bei der Manschette um einen Kunststoffbeutel handelt. Damit ist der obige Einwand gemäß Artikel 123(2) EPÜ behoben.

3.3 Artikel 83 EPÜ

Die Einsprechende war der Auffassung, dass es nicht klar sei, wie eine gleichmäßige Benetzung der Katheteroberfläche durch die Manschette erfolgen könne, da Absatz [0017] des Patents besage, dass eine Benetzung durch die Manschette nicht notwendig sei. Die Katheteroberfläche sei aufgrund der Flüssigkeit in der Verpackung sogar vor einer Verschiebung der Manschette ausreichend benetzt. Ferner sei die Aufnahme von Flüssigkeit in die Manschette nicht mehr möglich, nachdem diese aus der Verpackung entnommen worden sei. Es sei auch nicht dargelegt, wie die Gleichmäßigkeit der Benetzung überprüft werden könne.

Die Kammer ist von dieser Argumentation nicht überzeugt. Zusätzlich dazu, dass eine Benetzung der Katheteroberfläche bereits innerhalb der Verpackung vor Verschiebung der Manschette entlang des Katheterschaft möglich ist, wird im Absatz [0026] des Patents dargelegt, dass sich bei Entnahme des Katheters aus der Verpackung innerhalb der Manschette Flüssigkeit befindet, die bei Bewegung der Manschette in proximaler Richtung zu einer gleichmäßigen Benetzung der Katheteroberfläche führt. Die besagte Benetzung ist entsprechend dem Wortlaut von Anspruch 1 als "weitgehend gleichmäßig" zu verstehen. Im Hinblick auf die Ausführbarkeit ist es auch nicht erforderlich, dass Verfahren zur Überprüfung der Gleichmäßigkeit der Benetzung beschrieben sind. Derartige Verfahren sind dem Fachmann bekannt.

Ein Mangel der Ausführbarkeit ist somit für den Fachmann nicht gegeben, so dass die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt sind.

3.4 *Neuheit - Artikel 54 EPÜ*

- 3.4.1 Dokument D5 offenbart verschiedene Ausführungen von Blasenkatheter-Sets, die einen Blasenkatheter mit einem um den Katheterschaft angeordneten verschiebbaren tubulären Applikator beinhalten. Der Applikator (131) der Figuren 13 bis 15 besitzt einen in Stufen sich verjüngenden Querschnitt (Figur 14) mit einer Zone (136), die den Katheterschaft umfasst (Seite 27, Zeilen 25 bis 31). Eine derart sich verjüngende Manschette bildet nach Ansicht der Kammer eine "Art Trichter", wie im Anspruch definiert. In den Figuren 24 bis 29 wird ein weiterer tubulärer Applikator (compartment 241) offenbart, dessen Lumen sich verjüngt (Seite 30, Zeilen 20 bis 22) und der Mittel (281) aufweist, die den Katheterschaft umfassen (Seite 30, Zeilen 26 bis 35). Ein ähnlicher Applikator (301) mit sich verjüngendem Lumen wird auch im Zusammenhang mit den Figuren 30 bis 34 offenbart. Somit sind auch die Applikatoren der Figuren 24 bis 34 Manschetten, die eine "Art Trichter" bilden.

Auch wenn im einleitenden Teil der Beschreibung von D5 dünnwandige flexible Kunststoffe für die Applikatoren erwähnt werden (Seite 9, Zeilen 11 bis 14; Seite 8, Zeilen 21 bis 25), ergibt sich aus D5 weder explizit noch dem Sinn nach, dass irgendeiner der besagten tubulären Applikatoren als *Kunststoffbeutel* ausgebildet ist. Dadurch dass die offenbarten Applikatoren eine vorgegebene spezielle tubuläre Form besitzen, würde der Fachmann solche Formteile auch nicht als *Kunststoffbeutel* ansehen. Zumindest aus diesem Grund nimmt D5 den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht vorweg.

- 3.4.2 Dokument D1 offenbart einen Blasenkatheter-Set beinhaltend einen Blasenkatheter (1) mit einer um den

Katheterschaft angeordneten verschiebbaren Manschette (compartment 10), die einen in Stufen sich verjüngenden Querschnitt (Figur 4) aufweist, so dass auch diese Manschette als eine "Art Trichter" bildend angesehen wird. Allerdings bildet die Manschette (compartment 10) zusammen mit der schlauchförmigen Verpackung (4) eine Einheit (Spalte 4, Zeilen 45 bis 54), so dass das Anspruchsmerkmal, wonach die Manschette *in* der Verpackung vorgesehen ist, in D1 nicht vorhanden ist. Auch wenn die Manschette (10) als dünnwandig und flexibel offenbart wird (Spalte 2, Zeilen 56 bis 59), ist ein Teil der Manschette, der zwei Fingergriffe vorsieht, aufgrund der vorgegebenen Griffform (Figur 4) nicht als Kunststoffbeutel anzusehen. Wenn hingegen nur das proximale zylindrische dünnwandige Ende (14) der Manschette als "Beutel" identifiziert würde, wäre ihm allerdings wegen seiner zylindrischen Geometrie keine Trichterform ("Art Trichter") zuzusprechen.

Zumindest aus diesen Gründen nimmt auch D1 den Anspruchsgegenstand nicht vorweg.

3.4.3 In den weiteren zitierten Dokumenten D3 und D7 bis D9 werden verschiedene Blasenkatheter-Sets offenbart, wobei zumindest das Anspruchsmerkmal einer eine "Art Trichter" bildenden Manschette nicht offenbart wird.

D3 offenbart einen Katheter, der aus zwei Teleskopabschnitten (42, 44) besteht (Seite 16, Zeilen 13 bis 19; Figuren 15 bis 18), wobei D3 keine spezifischen Angaben über deren Form zu entnehmen sind.

D7 offenbart in den Figuren 7 und 8 (Seite 12, Zeilen 6 bis 16) einen Katheterschaft, der von einer Manschette (container 25) umfasst wird, die allerdings nicht als trichterförmig offenbart wird.

D8 offenbart einen Blasenkatheter (3) und ein Flüssigkeitsreservoir (6) innerhalb einer Verpackung (1) (Figur 1; Seite 10, Zeilen 1 bis 8). Zur Verwendung des Katheters, wird der vordere Teil (2) der Verpackung (1) abgerissen (Seite 12, Zeilen 1 bis 2). Figuren 2 bis 8 zeigen eine weitere Variante des Flüssigkeitsreservoirs (106). Der vordere, abreibare Teil ist jedoch keine in der Verpackung (1) angebrachte Manschette gem Anspruch 1.

Letztere Feststellung gilt auch fr das zu D8 analoge Dokument D9.

3.4.4 Die Kammer kommt folglich zu dem Schluss, dass Anspruch 1 des Hilfsantrags I das Erfordernis der Neuheit im Sinne von Artikel 54(1) EP erfllt.

3.5 *Erfinderische Ttigkeit - Artikel 56 EP*

3.5.1 Die Einsprechende betrachtete sowohl D1 als auch D5 als einen mglichen nchstkommenden Stand der Technik, der jeweils fr sich allein unter Bercksichtigung des allgemeinen Fachwissens den beanspruchten Gegenstand nahelegt.

3.5.2 Wie im Absatz [0012] des Patents dargelegt, lst die Ausgestaltung der Manschette als Kunststoffbeutel das objektive technische Problem, die Herstellungskosten und das Volumen der Verpackung zu verringern.

3.5.3 Wie bereits unter obigem Punkt 3.4.1 ausgefhrt, ergibt sich aus D5 weder explizit noch dem Sinn nach, dass irgendeiner der offenbarten tubulren Applikatoren der Figuren 12 bis 14 und 24 bis 34 als Kunststoffbeutel ausgebildet ist. Die Applikatoren werden nmlich mit

spezifischen Funktionen beschrieben - beispielsweise zum Aufdrücken oder Greifen des Applikators auf den Katheterschaft (Seite 6, Zeilen 33 bis 36; Seite 27, Zeilen 29 bis 31; Seite 30, Zeilen 26 bis 28 und 34 bis 35) -, so dass der Fachmann D5 die Lehre entnimmt, die Manschette zwar flexibel, aber formstabil zu gestalten. Die erforderliche Formstabilität der Manschette wird auch durch die radial herausragenden Handhabungsmittel (138, 139, 247, 248) oder die Greifmittel in Form einer Nut (246, 281) verdeutlicht. Darüber hinaus erfordert auch der flüssigkeitsdichte Abschluss (303) des Applikators (Seite 31, Zeilen 12 bis 15) die Formstabilität der Manschette. Da ein Kunststoffbeutel die erforderliche Formstabilität nicht aufweist, lehrt D5 von der Ausgestaltung der Manschette als Kunststoffbeutel weg. In D5 wird ebenfalls nicht das Anspruchsmerkmal offenbart, wonach "die Flüssigkeit beim Aktivieren der hydrophilen Oberfläche des Blasenkatheters sich zumindest teilweise in der Manschette sammelt".

Die Ausgestaltung der Manschette als Kunststoffbeutel erlaubt nicht nur das Volumen der Verpackung zu verringern, wie oben unter Punkt 3.5.2 bereits erwähnt. Im Zusammenwirken mit der zusätzlichen anspruchsgemäßen Ausgestaltung der Manschette als eine "Art Trichter" ermöglicht sie auch, dass beim Verschieben der Manschette entlang des Katheterschafts die in der Manschette gesammelte Flüssigkeit die hydrophile Oberfläche des Katheters benetzt und aktiviert, so dass ein schmerzfreies Applizieren des Katheters bestmöglich sichergestellt ist (Absätze [0016] und [0026] des Patents).

Demzufolge würde der Fachmann, der von D5 ausgeht, nicht ohne erfinderisches Zutun zum beanspruchten Gegenstand gelangen.

- 3.5.4 Dokument D1 legt es aus analogen Gründen nicht nahe, das als "Manschette" identifizierte Griffteil 10 als Kunststoffbeutel zu gestalten. Am proximalen Ende des Griffteils 10 ist nämlich auch ein Flüssigkeitsanschluss (3) vorgesehen (Spalte 4, Zeilen 20 bis 26), der eine gewisse Formstabilität erforderlich macht. Ferner ist auf Spalte 4, Zeilen 45 bis 54 offenbart, dass das Griffteil 10 vom Rest der Verpackung (4) abgebrochen werden können muss, was ebenfalls eine gewisse Formstabilität des Griffteils voraussetzt. Unabhängig davon, dass das Griffteil als dünn und flexibel offenbart wird, wären die besagten Funktionen mit einem als Kunststoffbeutel geformten Griffteil nicht möglich. Demzufolge lehrt auch D1 von der Ausgestaltung der Manschette als Kunststoffbeutel weg. Das Griffteil ist ferner nicht ausgebildet, um Flüssigkeit zu sammeln, die beim Verschieben entlang des Katheters die hydrophile Oberfläche weitgehend gleichmäßig benetzen und aktivieren kann.

Demzufolge würde der Fachmann, der von D1 ausgeht, ebenfalls nicht ohne erfinderisches Zutun zum beanspruchten Gegenstand gelangen.

- 3.5.5 Die Kammer kommt somit zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 das Erfordernis einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ erfüllt. Dies gilt demzufolge auch für die in den abhängigen Ansprüchen 2 bis 7 definierten bevorzugten Ausgestaltungen dieses Gegenstandes.

3.6 Weitere Einwände gegen die Aufrechterhaltung des Patents gemäß Hilfsantrag I wurden nicht vorgebracht.

Somit erübrigt sich für die Kammer die Erörterung der weiteren Hilfsanträge.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent in folgender Fassung aufrechtzuerhalten:
 - Ansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag I, eingereicht in der mündlichen Verhandlung;
 - Beschreibung Spalten 1, 2 und 7 der Patentschrift und Spalten 3 bis 6 eingereicht mit Schreiben vom 28. Februar 2012;
 - Figuren 1a, 1b und 2 bis 5 der Patentschrift.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Hampe

E. Dufrasne

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt