

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. Oktober 2021**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2456/18 - 3.3.07

Anmeldenummer: 12183372.7

Veröffentlichungsnummer: 2532370

IPC: A61K49/00, A61M5/178

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Farbstofflösung

Patentinhaber:

FLUORON GMBH

Einsprechende:

AL.CHI.MI.A. S.r.l.

Stichwort:

Farbstofflösung / FLUORON

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54, 56, 83

VOBK Art. 12(4)

EPÜ R. 80

VOBK 2020 Art. 12(3), 13(2), 25(1), 25(2)

Schlagwort:

Zulassung der Hilfsanträge - Antrag hätte bereits im
erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht werden können
Änderung veranlasst durch Einspruchsgrund - Änderungen
zulässig (ja)

Neuheit - Hauptantrag, Hilfsantrag 10 (nein) - Hilfsantrag 11
(ja)

Ausreichende Offenbarung - Hilfsantrag 11 (ja)

Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag 11 (ja)

Änderung nach Ladung - außergewöhnliche Umstände (nein)



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2456/18 - 3.3.07

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 11. Oktober 2021

Beschwerdeführer:

(Patentinhaber)

FLUORON GMBH
Magirus-Deutz-Strasse 10
89077 Ulm (DE)

Vertreter:

Schiweck Weinzierl Koch
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Ganghoferstraße 68 B
80339 München (DE)

Beschwerdeführer:

(Einsprechender 2)

AL.CHI.MI.A. S.r.l.
Viale Austria 14
35020 Ponte S. Nicolò (Padova) (IT)

Vertreter:

Morabito, Sara
Cantaluppi & Partners S.r.l.
Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18
35122 Padova (IT)

Angefochtene Entscheidung:

**Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2532370 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 23. Juli 2018.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende Y. Podbielski
Mitglieder: J. Lécaillon
M. Steendijk

Sachverhalt und Anträge

I. Das Europäische Patent Nr. 2 532 370 wurde mit 13 Ansprüchen erteilt. Der Anspruch 1 des Patents lautete wie folgt:

"1. Wasserbasierte, biokompatible Zubereitung zur Verwendung bei der chirurgischen Behandlung am Auge, umfassend das selektive Anfärben der Membrana limitans interna (ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM) im menschlichen oder tierischen Auge und Entfernen der gefärbten Membran, enthaltend mindestens einen Farbstoff, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus: Triphenylmethanfarbstoffen, Cyaninfarbstoffen und/oder Naturfarbstoffen oder deren Mischungen, wobei die Zubereitung eine Dichte im Bereich von $1,01 \text{ g/cm}^3$ bis $1,5 \text{ g/cm}^3$ aufweist, wobei zum Einstellen der Dichte kein Monosaccharid oder reduzierendes Disaccharid verwendet wird."

II. Gegen die Erteilung des Patents wurde Einspruch eingelegt. Als Einspruchsgründe wurden fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ), unzureichende Offenbarung (Artikel 100 b) EPÜ) sowie unzulässige Erweiterung des Inhalts (Artikel 100 c) EPÜ) angeführt.

III. Die Einspruchsabteilung kam zu der Entscheidung, dass das Patent in geändertem Umfang auf Basis des ersten Hilfsantrags die Erfordernisse des EPÜ erfüllt. Dieser Entscheidung lagen der am 20. Juni 2018 eingereichte Hauptantrag (als "Hilfsantrag 7" eingereicht) und ein in der mündlichen Verhandlung am 25. Juni 2018 eingereichter Hilfsantrag zugrunde. Der Hilfsantrag

enthielt 7 Ansprüche, wobei die unabhängigen Ansprüche 1 und 7 wie folgt lauteten:

"1. Wasserbasierte, biokompatible Zubereitung zur Verwendung bei der chirurgischen Behandlung am Auge, umfassend das selektive Anfärben der Membrana limitans interna (ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM) im menschlichen oder tierischen Auge und Entfernen der gefärbten Membran, enthaltend mindestens einen Farbstoff, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus: Triphenylmethanfarbstoffen, wobei die Zubereitung eine Dichte im Bereich von $1,01 \text{ g/cm}^3$ bis $1,5 \text{ g/cm}^3$ aufweist, wobei zum Einstellen der Dichte kein Monosaccharid oder reduzierendes Disaccharid verwendet wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung ein Mittel enthält, mit dem die Dichte eingestellt wird, wobei das Mittel ein neutrales Polymer ist und dass die Osmolarität der hergestellten Lösungen im Bereich von 280-330 mosmol/L liegt."

"7. Wasserbasierte, biokompatible Zubereitung zum in vivo selektiven Anfärben der Membrana limitans interna (ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM) im menschlichen oder tierischen Auge, enthaltend mindestens einen Triphenylmethanfarbstoff, wobei die Zubereitung ein Mittel enthält, mit dem eine Dichte im Bereich von $1,01 \text{ g/cm}^3$ bis $1,5 \text{ g/cm}^3$ eingestellt wird, und wobei zum Einstellen der Dichte kein Monosaccharid oder reduzierendes Disaccharid verwendet wird, wobei das Mittel ein neutrales Polymer ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Osmolarität der hergestellten Lösungen im Bereich von 280-330 mosmol/L liegt."

IV. Folgende Dokumente wurden *inter alia* in der Entscheidung der Einspruchsabteilung zitiert:

- A4: Water Density at different Temperatures
- A5: Video presentation by Martin K. Schmid on the EVRS congress in Prague (title: "A new Method to Improve the Application of Dyes on the Retinal Surface Without Fluid-Air Exchange")
- A6: Transcript of the presentation by Martin K. Schmid
- A8: Print-outs from the website evrs.eu
- A9: Brilliant Peel data sheet
- A10: Report Pharnpur P1321, dated 02 March 2013, "Physical data of blue-colored aqueous Solutions with polymeric additives"
- A18: WO2004/035091
- A20: Lesnik Oberstein, "Improving the staining characteristics of trypan blue in vitreo-retinal surgery" - poster; (*black and white version*)
- A21: Lesnik-Oberstein, "Improving the staining characteristics of trypan blue in vitreo-retinal surgery" - Abstract 2004
- A23: Erklärung von Dr S. Lesnik -Oberstein, 11 June 2013
- A39: Report ALCHILIFE RP-131 dated 01 March 2017, "Rheological properties of staining preparations with viscoelastics and staining activity thereof"
- A49: US2006/0159771
- A54: Report ALCHILIFE RP179, dated 16 April 2018
- A58A: Declaration of Martin K. Schmid
- A58B: Signed copy of the transcript of the presentation by Martin K. Schmid
- A70: Report ALCHILIFE RP195
- F47: Erklärung von Prof. Kirchhof, 6.11.2013
- F48: Erklärung von Prof. Dithmar, 24.10.2013
- F49: Erklärung von Prof. Mueller, 28.01.2014
- F66: weitere Version des Posters "Improving the staining characteristics of trypan blue in vitreo-retinal surgery" (s. A20)

V. Die Einspruchsabteilung führte in ihrer Entscheidung insbesondere Folgendes aus:

- a) Der Fachmann könne anhand der Angaben im Streitpatent und seines allgemeinen Fachwissens eine Zusammensetzung gemäß den Ansprüchen herstellen.
- b) Der Anspruch 1 des Hauptantrags sei gegenüber A5 und A18 nicht neu. Die öffentliche Zugänglichkeit von A5 sei glaubhaft belegt worden. A5/A6 sowie A18 offenbarten Zusammensetzungen, die mindestens einen Farbstoff gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags enthalten. Ferner seien alle Mittel der Beispiele aus A18 zum Einstellen der Dichte geeignet. A70 belege ferner, dass die besagten Lösungen die beanspruchten Dichtewert und Osmolalität aufweisen.
- c) Die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wurde nicht in Frage gestellt. Der nächstliegende Stand der Technik sei A5. Der Gegenstand des Hilfsantrags 1 unterscheide sich von den Zubereitungen aus A5, indem ein neutrales Polymer als Mittel zum Einstellen der Dichte benutzt wurde. Für diesen Unterschied sei im Patent kein Effekt gezeigt worden. Die dem Patent zugrundeliegende Aufgabe liege folglich in der Bereitstellung alternativer bezüglich Dichte und Osmolarität vorteilhafter Färbelösungen. Weder A5 noch die anderen zitierten Dokumente gäben dem Fachmann Anlass dazu, die Kühlung als Mittel zum Einstellen der Dichte aus A5 durch eine chemische Komponente - noch weniger durch ein neutrales Polymer - zu ersetzen.

- VI. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin 1) und die Einsprechende 2 (Beschwerdeführerin 2) legten Beschwerde gegen die obige Entscheidung ein.
- VII. Mit der Beschwerdebegründung vom 30. November 2018 reichte die Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) einen Hauptantrag, wobei die Ansprüche denen des während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hauptantrags entsprachen, sowie 13 Hilfsanträge ein, wobei der Hilfsantrag 12 dem im erstinstanzlichen Verfahren aufrechterhaltenen Hilfsantrag entsprach.
- VIII. Der Inhalt der Ansprüche, auf denen die vorliegende Entscheidung basiert, lautet wie folgt:

Der Anspruch 1 des Hauptantrags lautet:

"1. Wasserbasierte, biokompatible Zubereitung zur Verwendung bei der chirurgischen Behandlung am Auge, umfassend das selektive Anfärben der Membrana limitans interna (ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM) im menschlichen oder tierischen Auge und Entfernen der gefärbten Membran, enthaltend mindestens einen Farbstoff, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus: Triphenylmethanfarbstoffen, Cyaninfarbstoffen und/oder Naturfarbstoffen oder deren Mischungen, wobei die Zubereitung eine Dichte im Bereich von $1,01 \text{ g/cm}^3$ bis $1,5 \text{ g/cm}^3$ aufweist, wobei zum Einstellen der Dichte kein Monosaccharid oder reduzierendes Disaccharid verwendet wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung ein Mittel enthält, mit dem die Dichte eingestellt wird, und dass die Osmolarität der hergestellten Lösungen im Bereich von 280-330 mosmol/L liegt."

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 basiert auf dem Anspruch 1 des Hauptantrags, wobei die Liste der Farbstoffe auf "Triphenylmethanfarbstoffen" eingeschränkt wurde.

Die unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags 11 lauten:

"1. Wasserbasierte, biokompatible Zubereitung zur Verwendung bei der chirurgischen Behandlung am Auge, umfassend das selektive Anfärben der Membrana limitans interna (ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM) im menschlichen oder tierischen Auge und Entfernen der gefärbten Membran, enthaltend mindestens einen Farbstoff, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus: Triphenylmethanfarbstoffen, wobei die Zubereitung eine Dichte im Bereich von $1,01 \text{ g/cm}^3$ bis $1,5 \text{ g/cm}^3$ aufweist, wobei zum Einstellen der Dichte kein Monosaccharid oder reduzierendes Disaccharid verwendet wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung ein Mittel enthält, mit dem die Dichte eingestellt wird, wobei das Mittel ein nicht-reduzierendes Disaccharid, ein Polysaccharid, oder ein neutrales Polymer oder eine Kombination davon ist und dass die Osmolarität der hergestellten Lösungen im Bereich von 280-330 mosmol/L liegt."

"7. Wasserbasierte, biokompatible Zubereitung zum in vivo selektiven Anfärben der Membrana limitans interna (ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM) im menschlichen oder tierischen Auge, enthaltend mindestens einen Triphenylmethanfarbstoff, wobei die Zubereitung ein Mittel enthält, mit dem eine Dichte im Bereich von $1,01 \text{ g/cm}^3$ bis $1,5 \text{ g/cm}^3$ eingestellt wird, und wobei zum Einstellen der Dichte kein Monosaccharid oder reduzierendes Disaccharid verwendet wird, wobei das Mittel ein nicht-reduzierendes Disaccharid, ein

Polysaccharid, oder ein neutrales Polymer oder eine Kombination davon ist dadurch gekennzeichnet, dass die Osmolarität der hergestellten Lösungen im Bereich von 280-330 mosmol/L liegt."

IX. Folgende für die Entscheidung relevanten Beweismittel wurden von den Parteien im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingereicht:

a) Seitens der Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) mit der Beschwerdebegründung eingeführte Beweismittel:

F75: Stellungnahme von Prof. Zemann

F76: Ergebnisse Wayback Maschine

b) Seitens der Beschwerdeführerin 2 (Einsprechenden) mit der Beschwerdebegründung (A77-A78) bzw. der Beschwerdeerwiderung (A89A-A89B) eingeführte Beweismittel:

A77: Report ALCHILIFE RP208, dated 16 November 2018, "Experimental test and analysis on staining solutions according to EXAMPLE 5 and EXAMPLE 6 of EP2532370"

A78: Report ALCHILIFE RP208 bis, dated 16 November 2018, "Evaluation of Cytotoxicity of some preparations according to cytotoxicity method of F68A and the method of ISO-10993-5"

A89A: Declaration of Paolo Ruzza

A89B: Declaration of Claudio Gatto

X. Am 11. Oktober 2021 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

XI. Die Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags. Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1-11, des von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Hilfsantrags (Hilfsantrag 12 im Beschwerdeverfahren) oder des ebenfalls mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrags 13.

XII. Die Beschwerdeführerin 2 (Einsprechende 2) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Ferner beantragte sie, die Hilfsanträge 1-11 und 13 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

XIII. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin 1 (Patentinhaberin) lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Der Hauptantrag erfülle die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ. Das Beweismittel A5 war vor dem effektiven Datum des Streitpatents nicht öffentlich zugänglich. Ferner waren die Offenbarungen von A5/ A6 und A18 für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht neuheitsschädlich. Mehrere beanspruchte Merkmale, insbesondere das Dichte einstellende Mittel und die Osmolaritäts- und Dichtewerte, wurden darin nicht beschrieben und konnten den weiteren zitierten Dokumenten A9 und A70 nicht entnommen werden.

- b) Die Hilfsanträge 1-11 und 13 wurden mit der Beschwerdebegründung in direkter Reaktion auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung eingereicht. Diese hätten nicht früher eingereicht werden können. Insbesondere wurde der beanspruchte Gegenstand in dem während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten ersten Hilfsantrag aus verfahrensökonomischen Gründen stark eingeschränkt. Die Hilfsanträge 1-11 und 13 seien somit ins Verfahren zuzulassen.
- c) Der Hilfsantrag 10 erfülle die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ aus denselben Gründen, wie der Hauptantrag.
- d) Das Streitpatent enthielt eine genaue Anleitung, um den beanspruchten Gegenstand auszuführen. Die seitens der Beschwerdeführerin 2 eingereichten Testergebnisse könnten nicht zweifellos beweisen, dass der beanspruchte Gegenstand nicht ausführbar war. Der Hilfsantrag 11 erfülle die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ.
- e) Der Angriff mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von A5 in Kombination mit A49 sei verspätetes Vorbringen und folglich nicht in das Verfahren zuzulassen.
- f) Das Dokument A20 war vor dem effektiven Datum des Streitpatents nicht öffentlich zugänglich.
- g) Ausgehend von A5 war der Gegenstand der Ansprüche des Hilfsantrags 11 nicht naheliegend, da der Stand der Technik keinen Hinweis auf die beanspruchten Dichte einstellenden Mittel gab. Der Hilfsantrag 11

erfülle folglich die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.

XIV. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Argumente der Beschwerdeführerin 2 (Einsprechenden) lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- a) Der Anspruch 1 des Hauptantrags war gegenüber A5/A6 und A18 im Licht von A9 und A70 nicht neu. Die öffentliche Zugänglichkeit von A5 wurde ferner belegt.
- b) Die Hilfsanträge 1-11 und 13 seien in Anbetracht ihrer hohen Anzahl und mangelnden Konvergenz nicht in das Verfahren zuzulassen. Die Streichung von Ansprüchen in den Hilfsanträgen 9, 10, 11 und 13 verstoße ferner gegen der Regel 80 EPÜ.
- c) Der Hilfsantrag 10 war gegenüber A5/A6 und A18 aus denselben Gründen wie der Hauptantrag nicht neu.
- d) Der Hilfsantrag 11 erfülle die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht. Das Streitpatent gab insbesondere nicht genügend Information bezüglich der zu verwendenden Dichte einstellenden Mittel, um beide beanspruchten Parameter (d.h. Osmolarität und Dichte) gleichzeitig zu erfüllen. In diesem Zusammenhang bewies die Nacharbeitung der Beispiele 5-6 des Streitpatents (s. A77-A78), dass selbst die im Streitpatent beschriebenen Lösungen beide Parameter nicht erfüllten. Schließlich führte die in den Ansprüchen fehlende Angabe der Messtemperatur der Dichte, die für die Definition des Parameters wesentlich war, zu einer unzureichenden Offenbarung.

- e) Der Angriff mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von A5 in Kombination mit A49 sei in das Verfahren zuzulassen.
- f) A21 und A23 belegten, dass A20 vor dem effektiven Datum des Streitpatents öffentlich zugänglich war. A20 gehörte somit zum relevanten Stand der Technik.
- g) Ausgehend von A5 war der Gegenstand der Ansprüche des Hilfsantrags 11 naheliegend, da A21 einen Hinweis auf die Verwendung von Methylcellulose als Dichte einstellendem Mittel gab. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 11 sei folglich nicht erfinderisch.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag

1. Neuheit

Im Beschwerdeverfahren beanstandete die Beschwerdeführerin 2 die Neuheit des Anspruchs 1 des Hauptantrags gegenüber A5/A6 und A18.

1.2 A5/A6

1.2.1 Öffentliche Zugänglichkeit

Das Beweismittel A5 ist ein Video (A5-Video) eines Vortrages, der seinerseits eine von Herrn Martin K. Schmid produzierte Videopräsentation enthält. Das Dokument A6 ist deren schriftliche Transkription. Um beurteilen zu können, ob A5 vor dem effektiven Datum des Streitpatents öffentlich zugänglich gemacht worden ist und somit tatsächlich zum Stand der Technik gehört

(Artikel 54 (2) EPÜ), muss zunächst festgestellt werden wann und wie das A5-Video der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Laut Beschwerdeführerin 2 stellt das A5-Video die Aufzeichnung des anlässlich des 8. European Vitreoretinal Society (EVRS) Kongresses von Herrn Martin K. Schmid gehaltenen Vortrags dar. Aus dem Ausdruck der EVRS Kongress Internetseite (A8) ist zu entnehmen, dass Herr Martin K. Schmid am 8. September 2008 einen Vortrag hielt (s. Kongressprogramm) und dass ein Video ("A8-Video") mit gleichem Titel am 1. Oktober 2008 auf der besagten Internetseite durch Herrn Martin K. Schmid zugänglich gemacht worden ist (s. A8 "posted on Oct 1, 2008"). Offenbarungen im Internet gelten ab dem Zeitpunkt als öffentlich zugänglich, zu dem sie online veröffentlicht werden. Grundsätzlich gilt, dass nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit beurteilt werden muss, ob die Dokumente zum Stand der Technik gehören. Folglich ist es im vorliegenden Fall glaubhaft, dass das A8-Video am 1. Oktober 2008 öffentlich zugänglich war. Angesichts des Titels des A8-Videos, des darunter stehenden Kongressprogramms sowie der Erklärung von Herrn Martin K. Schmid (s. A58A) und in Abwesenheit von Gegenbeweisen hält es die Kammer ferner für glaubhaft, dass das A8-Video tatsächlich das A5-Video ist.

In diesem Zusammenhang argumentierte die Beschwerdeführerin 1, dass die besagte Internetseite laut "Wayback Maschine" Ergebnissen erstmals in 2013 aufrufbar gewesen sei (s. F76), so dass das A8-Video vor 2013 nicht öffentlich zugänglich gewesen sei. Die Kammer kann sich dieser Meinung nicht anschließen. Wie in der 9. Auflage der Rechtssprechung der Beschwerdekammern I.C.3.2.3 c) (ii) aufgeführt, ist es "die anerkannte Politik des Internet-Archivs "Wayback

Maschine", das Internet zu durchsuchen und die durchsuchten Seiten zu archivieren". Es ist daher allgemeines Wissen, dass trotz einem sehr hohen Datenvolumen das Archiv eine unvollständige Sammlung vorheriger Internetseiten bleibt. Demzufolge erlaubt ein dank Wayback-Maschine erhaltenes Datum in der Regel glaubhaft zu schließen, dass die recherchierte Internetseite tatsächlich mindestens zu diesem Zeitpunkt aufrufbar war. Es kann daraus aber nicht abschließend abgeleitet werden, dass die Internetseite nicht bereits früher aufrufbar war und einfach noch nicht vom Archiv durchsucht wurde.

Schließlich ist das Argument der Beschwerdeführerin 1, dass A5 eine kurzweilige Präsentation von Information sei und demzufolge Unklarheit bezüglich der vom Zuhörer aufgenommenen Information bestehe, nicht überzeugend. Die Kammer merkt an, dass im vorliegenden Fall das A5-Video an sich als Stand der Technik zu betrachten ist. Die Offenbarung in diesem Video ist klar und eindeutig. Die Erklärung von Herrn Martin K. Schmid (s. A58A) wird folglich nicht als Beweis für den in A5 tatsächlich offenbarten Inhalt herangezogen.

Demzufolge kommt die Kammer zum Schluss, dass nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit das A5-Video auf der Internetseite aus A8 am 1. Oktober 2008, d.h. vor dem Anmeldetag des vorliegenden Patents, öffentlich zugänglich gemacht worden ist.

1.2.2 Offenbarung von A5/A6

A5 betrifft Methoden zum Anfärben der Membrana limitans interna während einer Makulachirurgie. Färbelösungen werden durch Herunterkühlen schwerer gemacht, um somit dank Absinken des Färbemittels ein effizienteres

Anfärben zu erzielen. Unter anderem wird die Verwendung einer gekühlten Brilliant Peel® Lösung als effizient beschrieben (s. Absatz 1.6 von A6).

Laut dem Datenblatt von Brilliant Peel® (A9) weist die besagte Lösung eine Osmolarität von 306 mOsm/kg auf und enthält folgende Bestandteile:

- (i) Brilliant Blue G, d.h. einen Triphenylmethanfarbstoff,
- (ii) Phosphatpuffer ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ und $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), und
- (iii) Natriumchlorid.

Die Kammer sieht folglich keinen Anlass zu bezweifeln, dass das in A5 benutzte Brilliant Peel® Produkt die in A9 beschriebene Zusammensetzung aufweist.

Die Kammer ist der Auffassung, dass die neben dem Farbstoff enthaltenen Substanzen (ii) und (iii) als Dichte einstellende Mittel betrachtet werden können. Das Streitpatent gibt in der Tat keine spezifische Definition des Dichte einstellenden Mittels an. Dieses soll lediglich biokompatibel, d.h. nicht toxisch, mit Wasser homogen vermischbar und mit dem benutzten Farbstoff kompatibel sein (s. Absatz [0027]). Eine Mindestdichte wird insbesondere nicht festgelegt. Die Substanzen (ii) und (iii) erfüllen daher die in dem Streitpatent bestimmten Kriterien.

Nach Meinung der Beschwerdeführerin 1 könne ferner nicht davon ausgegangen werden, dass die Zusammensetzung des kommerziellen Produkts Brilliant Peel® zum Zeitpunkt des Erstellens des Videos der in A9 beschriebenen Zusammensetzung tatsächlich entspricht. Die Zusammensetzung des kommerziellen Produkts könnten zwischen dem Erstellen des Videos und der Veröffentlichung von A9 geändert worden sein. Die Beschwerdeführerin 1 hat jedoch keine nachprüfbaren Fakten zur Untermauerung ihres Argumentes vorgebracht.

Die Brilliant Peel® Lösung deren Verwendung in A5 erwähnt wird, erfüllt folglich alle im vorliegenden Anspruch 1 definierten strukturellen Merkmale (d.h. wasserbasierte, biokompatible Zubereitung enthaltend einen Triphenylmethanfarbstoff, kein Monosaccharid oder reduzierendes Disaccharid, ein Dichte einstellendes Mittel) sowie den beanspruchten Osmolaritätswert.

1.3 Offenbarung von A18

A18 betrifft die Herstellung von Färbemittel für die Visualisierung von Zellen, insbesondere von trennenden Membranen im Auge, z. B. zur Entfernung der Membrana limitans interna (s. Seite 5 Zeilen 13-17). A18 offenbart in den Beispielen 1 und 3 Zusammensetzungen, die folgende Bestandteile enthalten:

- (i) Patent Blue V, d.h. einen Triphenylmethanfarbstoff,
- (ii) Phosphatpuffer ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ und $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) oder Citratpuffer ($\text{C}_6\text{H}_5\text{Na}_3\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), und
- (iii) Natriumchlorid.

Aus denselben Gründen wie für die Färbelösung aus A5 ist die Kammer der Auffassung (s. Punkt 1.2.2), dass die Substanzen (ii) und (iii) als Dichte einstellende Mittel betrachtet werden können.

Die Färbelösungen der Beispiele 1 und 3 von A18 erfüllen folglich alle im vorliegenden Anspruch 1 definierten strukturellen Merkmale (d.h. wasserbasierte, biokompatible Zubereitung enthaltend einen Triphenylmethanfarbstoff, kein Monosaccharid oder reduzierendes Disaccharid, ein Dichte einstellendes Mittel).

1.4 Beanspruchte Parameter (Osmolarität und Dichte)

Weder A9 noch A5 geben jedoch die Dichte der Brilliant Peel® Lösung an. Diese Zusammensetzung wurde von der Beschwerdeführerin 2 nachgearbeitet, und ihre Dichte bei verschiedenen Temperaturen sowie ihre Osmolarität wurden gemessen (s. A70 Tabelle 4 und Tabelle 7). Nach Aufrunden der Dichtewerte fallen alle Werte unter die beanspruchten Bereiche.

A18 offenbart ebenfalls weder die Osmolarität noch die Dichte der Färbelösungen aus den Beispielen 1 und 3. Diese Zusammensetzungen wurden von der Beschwerdeführerin 2 ebenfalls nachgearbeitet und ihre Dichte bei verschiedenen Temperaturen sowie ihre Osmolarität wurden gemessen (s. A70, Tabellen 1-2 und Tabelle 5). Nach Aufrunden fallen die Dichtewerte bei 15°C und 20°C unter den beanspruchten Bereich. Die Osmolaritätswerte fallen in den beanspruchten Bereich.

1.4.1 Gleichwertigkeit der Lösungen aus A5/A18 und A70

Die Beschwerdeführerin 1 argumentierte, dass die in A70 hergestellten Lösungen den Lösungen aus A5 und A18 aus folgenden Gründen nicht gleichen:

(i) Die Temperatur, unter der die Brilliant Peel® Lösung verwendet wird, sei in A5 nicht angegeben.

(ii) A18 beschreibe nicht, welche Inhaltsstoffe die Lösungen aus Beispielen 1 und 3 beinhalten.

Insbesondere sei nicht beschrieben, welches Patentblau V Salz verwendet wurde.

Die Kammer merkt generell an, dass die in A70 nachgearbeiteten Lösungen die in Beispielen 1 und 3 aus A18 bzw. die in A9 (Brilliant Peel®) beschriebenen Bestandteile in den beschriebenen Mengen beinhalten.

Was Punkt (i) anbelangt, wurde in A5 eine "gekühlte" Brilliant Peel® Lösung verwendet. Zwar wird die Temperatur, bei der die Lösung in A5 verwendet wurde nicht spezifisch offenbart, es kann jedoch direkt und eindeutig abgeleitet werden, dass diese geringer als die Raumtemperatur ist. In A70 wurde die Dichte der Brilliant Peel® Lösung bei +4°C, + 9°C, +13°C, +15°C, +21°C und +23 °C gemessen. Wie in A5 erklärt, wird die Dichte einer Lösung mit sinkender Temperatur höher. Wenn der Dichtewert für alle Lösungen des in A70 getesteten Panels erfüllt ist, muss dieser demzufolge allgemein auch in A5 erfüllt sein.

Hinsichtlich des Punktes (ii) wurden die in A70 nachgearbeiteten Lösungen mit dem in A18 bevorzugten Patentblue V Salz, d.h. Kalzium Salz, hergestellt. Wie seitens der Beschwerdeführerin 1 ausgeführt, sind zwei Salze für Patentblue V bekannt (Kalzium und Natrium). Die Beschwerdeführerin 1 trug jedoch keine Erklärung dafür vor, inwiefern die Verwendung von Kalzium Salz oder Natrium Salz zu wesentlich unterschiedlichen Ergebnissen bzgl. des Dichtewertes führen sollte. Folglich werden die in A70 nachgearbeiteten Lösungen als repräsentativ für die in den Beispielen 1 und 3 der A18 offenbarten Lösungen betrachtet.

1.4.2 Aufrunden der Dichtewerte

Der Dichtewert ist im vorliegenden Anspruch 1 mit 2 Nachkommastellen definiert, während in A70 die gemessenen Dichtewerte mit 4 Nachkommastellen und die Messunsicherheit mit 5 Nachkommastellen angegeben sind. Um diese unterschiedlich genau ausgedrückten Dichtewerte vergleichen zu können, erscheint ein Aufrunden erforderlich. Ein Aufrunden experimenteller

Werte zu Vergleichszwecken scheint in der Regel die übliche Vorgehensweise zu sein (s. A89A-A89B).

In diesem Zusammenhang argumentierte die Beschwerdeführerin 1, dass ein Aufrunden der in A70 offenbarten Werte wissenschaftlich nicht korrekt sei (s. F75). Ferner offenbare das Patent nicht nur einen absoluten Dichtewert ($1.01-1.5\text{g/cm}^3$) sondern auch einen Mindestabstand (0.01 g/cm^3) in Bezug auf Wasser (s. Absatz [0033]). Dank diesem zusätzlichen Merkmal sei es möglich, bei einer gewissen Temperatur ausgehend vom Dichtewert des Wassers den minimalen erforderlichen Dichtewert der beanspruchten Lösungen zu kalkulieren. Dies hat die Beschwerdeführerin 1 anhand der Daten in A4 auch getan und kommt somit zum Schluss, dass Lösungen mit Dichtewerten bis 1.007 g/cm^3 Gegenstand der Ansprüche sind. Laut Beschwerdeführerin 1 falle aus diesem Grund das Beispiel 6 (1.007g/cm^3) des Streitpatents unter den Umfang der Ansprüche, die in A70 nachgearbeiteten Lösungen, insofern sie dem Stand der Technik entsprechen, hingegen nicht.

Diese Argumentation ist nicht überzeugend. Der besagte Mindestabstand ist kein Merkmal der Ansprüche, die ohnehin einen absoluten Dichtewert klar definieren. Das Heranziehen der Beschreibung, um diesen Dichtewert ferner zu definieren, ist folglich nicht erforderlich. Da die Dichtewerte in den Beispielen des Streitpatents selbst mit 3 Nachkommastellen angegeben sind (d.h. mehr Kommastellen als in den Ansprüchen), sind die beanspruchten Werte als Grenzwerte zu verstehen, die bewusst weniger genau als die in den Beispielen des Streitpatents gemessenen Werte ausgedrückt sind. Hierzu wird noch angemerkt, dass die Beschwerdeführerin 1 selber ihre Kalkulation auf aufgerundete Werte aus A4 basiert, um einen Vergleich mit den Patentbeispielen zu

ermöglichen. Schließlich betrifft F75 nicht die Frage des Rundens im Zusammenhang mit dem Vergleich zu weniger genau definierten Werten, sondern die Auswirkung des Aufrundens auf die Relevanz der experimentellen Werte in A70. Im vorliegenden Fall dient das gemäß den geltenden mathematischen Regeln Angleichen der Werte lediglich Vergleichszwecken und wirkt sich auf die in A70 offenbarten Dichtewerte nicht aus.

- 1.5 Die Kammer kommt somit zum Schluss, dass A5 und A18 Färbelösungen zur Anwendung am Auge, die anspruchsgemäße Färbemittel und Dichte einstellende Mittel enthalten und die beanspruchten Osmolaritäts- sowie Dichte-Werte bei einer der Anwendung entsprechenden Temperatur erfüllen, offenbaren. Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags ist folglich nicht neu gegenüber A5/A6 und A18 (Artikel 54 EPÜ).

Zulassung der Hilfsanträge

2. Die Hilfsanträge 1-11 und 13 wurden von der Beschwerdeführerin 1 mit ihrer Beschwerdebegründung am 30. November 2018 eingereicht. Ihre Zulassung ist folglich gemäß Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern 2007 (VOBK 2007) zu beurteilen (Artikel 25 (2) VOBK 2020).
3. Hilfsanträge 1-9
 - 3.1 Die grundsätzliche Frage bezüglich der Zulassung der Hilfsanträge 1-9 ist weniger das seitens der Beschwerdeführerin 2 vorgebrachte Thema der Divergenz, sondern die Frage der möglichen früheren Einreichung der Hilfsanträge. Artikel 12 (4) VOBK 2007 stellt es ins Ermessen der Kammer, Anträge nicht zuzulassen, die

bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht bzw. aufrechterhalten werden sollen. Hintergrund des Artikels 12 (4) VOBK 2007 ist das Ziel, dass Anträge zunächst von der Einspruchsabteilung beurteilt werden sollen, bevor dann die Beschwerdekammer als zweite Instanz über die Entscheidung der Einspruchsabteilung urteilt. Auf der anderen Seite soll einer Partei auch die Möglichkeit offengehalten werden, auf eventuelle erst durch die Entscheidung deutlich gewordene Punkte zu reagieren. Der Streitstoff in zweiter Instanz kann folglich von den Beteiligten nur eingeschränkt geändert werden.

- 3.2 Im vorliegenden Fall entsprechen die Hilfsanträge 1-6 den im Einspruchsverfahren eingereichten Hilfsanträgen 2A-2C sowie 3C-3E, wobei das Merkmal der Osmolarität hinzugefügt wurde. Dieses Merkmal wurde von der Beschwerdeführerin 1 bereits im Einspruchsverfahren als nützliche Änderung erachtet, da es im Hauptantrag (ursprünglich als Hilfsantrag 7 eingereicht) sowie im während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag (d.h. dem jetzigen Hilfsantrag 12) hinzugefügt worden war. Die vorliegenden Hilfsanträge 1-6 hätten folglich bereits im Einspruchsverfahren gestellt werden müssen. Dies schien auch die ursprüngliche Absicht der Beschwerdeführerin 1 gewesen zu sein (s. Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung Seite 1, 2. Abschnitt: "Vielmehr gibt die Patentinhaberin ihre Bereitschaft zu verstehen, diese Anträge" (d.h. Hilfsanträge 1-6) "gegebenenfalls mit den gleichen Einschränkungen wie im Hilfsantrag 7 anzupassen"). Stattdessen wurden wesentliche Merkmale dieser Ansprüche dadurch aufgegeben, dass die Hilfsanträge 2A-C und 3C-E im Einspruchsverfahren nicht weiterverfolgt wurden, da der 7. Hilfsantrag zum

Hauptantrag wurde und anschließend ein neuer weiter eingeschränkter Hilfsantrag als erster Hilfsantrag eingereicht wurde.

3.3 Die vorliegenden Hilfsanträge 7-9 beinhalten jeweils unabhängige Ansprüche bzw. Ansprüche auf ein Kit, die in dem während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag bereits gestrichen waren. Mit dem Einreichen des Hilfsantrags während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung (d.h. der jetzige Hilfsantrag 12) hat die Beschwerdeführerin 1 sich auf die geringere Zahl von Ansprüchen beschränkt und dadurch eine Entscheidung der Einspruchsabteilung bezüglich der besagten Ansprüche vermieden. Die Beschwerdeführerin 1 hat somit bewusst eine verfahrensleitende Handlung vorgenommen, die für das weitere Verfahren richtungsbestimmend war und in ihrer alleinigen Verantwortung stand. Die Hilfsanträge 7, 8 und 9 hätten also auch im Einspruchsverfahren gestellt werden sollen.

3.4 In Erwiderung auf die in der mündlichen Verhandlung erörterte Frage der möglichen früheren Einreichung der vorliegenden Hilfsanträge argumentierte die Beschwerdeführerin 1, dass die Einreichung eines stark eingeschränkten Hilfsantrags während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung durch verfahrensökonomische Gründe in Anbetracht der späten Uhrzeit bedingt war. Außerdem würden die in den vorliegenden Hilfsanträgen durchgeführten Änderungen der gleichen Linie folgen wie die in dem vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag durchgeführten Änderungen. Diese Argumente sind nicht überzeugend, da sie für die Beurteilung der Zulassung gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007, wie oben detailliert

(s. Punkte 3.1-3.3), nicht von Bedeutung sind. Die Kammer bemerkt der Vollständigkeit halber, dass laut Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung der Hilfsantrag unmittelbar nach Verkündung der Meinung der Einspruchsabteilung bezüglich der fehlenden Neuheit des Hauptantrags um 14 Uhr 39 eingereicht wurde (s. Seite 4 des Protokolls), so dass ein Zeitdruck nicht erkennbar ist.

- 3.5 Die Hilfsanträge 1-9 werden somit nicht in das Verfahren zugelassen (Artikel 12 (4) VOBK 2007).
4. Hilfsanträge 10, 11 und 13
- 4.1 Die Beschwerdeführerin 2 bemängelte allgemein die fehlende Konvergenz innerhalb der Hilfsanträge. Während der mündlichen Verhandlung argumentierte sie ferner, dass die Hilfsanträge 10, 11 und 13 die Erfordernisse der Regel 80 EPÜ nicht erfüllten, weil in diesen Streichungen von Ansprüchen durchgeführt worden waren, die durch keinen Einspruchsgrund veranlasst wären.
- 4.2 Die vorliegenden Hilfsanträge 10, 11 und 13 wurden in Reaktion auf die Entscheidung der Beschwerdekammer bzgl. der mangelnden Neuheit des Hauptantrages eingereicht. Eine klare Struktur ist innerhalb dieser Hilfsanträge ferner erkennbar (gleiche Einschränkung des Färbemittels und konvergente Einschränkung des Dichte einstellenden Mittels). Außerdem sieht Regel 80 EPÜ vor, dass Patentansprüche geändert werden können, soweit die Änderungen durch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ veranlasst sind, auch wenn dieser vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist. Die vorliegenden Einschränkungen von Anspruchssätzen, insbesondere durch die Streichung von gesamten Ansprüchen, kann *per se* als ein ernsthafter Versuch

gewertet werden, einem Einspruchsgrund zu begegnen, und ist folglich gemäß Regel 80 EPÜ formal zulässig.

- 4.3 Schließlich wurden die Ansprüche, die in dem während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag gestrichen waren, in den vorliegenden Hilfsanträgen 10, 11 und 13 ebenfalls gestrichen. Die unter Punkt 3.3 ausgeführte Argumentation trifft folglich auf diese Hilfsanträge nicht zu.
- 4.4 Laut Erachtens der Kammer stellen die Hilfsanträge 10, 11 und 13 eine berechtigte und direkte Erwiderung auf die erstinstanzliche Entscheidung dar.
- 4.5 Die Kammer sieht daher keinen Grund, ihr Ermessen gemäß Artikel 12 (4) VOBK 2007, die Hilfsanträge 10, 11 und 13 aus dem Beschwerdeverfahren auszuschließen, auszuüben. Die Hilfsanträge 10, 11 und 13 sind daher Teil des Beschwerdeverfahrens.

Hilfsantrag 10

5. Neuheit

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 10 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags, indem der Farbstoff auf Triphenylmethanfarbstoffe limitiert wurde. Da die gegen Neuheit zitierten Zusammensetzungen aus A5/A6 und A18 jeweils einen Triphenylmethanfarbstoff enthalten (Brilliant Blue G in A5/A6 und Patent Blue V in A18), ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 10 gegenüber A5/A6 und A18 (Artikel 54 EPÜ) aus den gleichen Gründen wie für den Hauptantrag angegeben (s. Punkt 1.) ebenfalls nicht neu.

Hilfsantrag 11

6. Änderungen

6.1 Hilfsantrag 11 basiert auf dem Hauptantrag, wobei:

- das Dichte einstellende Mittel durch Einführung des auf ursprünglicher Seite 5 offenbarten Merkmals "ein nicht-reduzierendes Disaccharid, ein Polysaccharid, oder ein neutrales Polymer oder eine Kombination davon" eingeschränkt wurde, und
- der Farbstoff durch Streichungen auf einen Triphenylmethanfarbstoff eingeschränkt wurde. Die gleichen Änderungen wurden im unabhängigen Anspruch 7 des Hilfsantrags 11 ebenfalls vorgenommen.

6.2 Die Beschwerdeführerin 2 erhob keine Einwände unter Artikel 123 (2) und 123 (3) EPÜ. Die Kammer betrachtet die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 123 (3) EPÜ für den Hilfsantrag 11 als erfüllt.

7. Neuheit

7.1 Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags 10, indem das Dichte einstellende Mittel als ein "nicht-reduzierendes Disaccharid, ein Polysaccharid, oder ein neutrales Polymer oder eine Kombination davon" definiert wurde. Die gleiche Änderung wurde im unabhängigen Anspruch 7 des Hilfsantrags 11 ebenfalls vorgenommen.

7.2 Die Beschwerdeführerin 2 erhob keine Einwände unter Artikel 54 EPÜ. Die Kammer betrachtet die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ für den Hilfsantrag 11 als erfüllt.

8. Ausreichende Offenbarung

- 8.1 Die unabhängigen Ansprüche des Hilfsantrags 11 beziehen sich auf eine wasserbasierte biokompatible Zusammensetzung zur chirurgischen/*in vivo* Verwendung am Auge enthaltend mindestens einen Triphenylmethanfarbstoff und ein Dichte einstellendes Mittel ausgewählt aus einem nicht-reduzierenden Disaccharid, einem Polysaccharid, oder einem neutralen Polymer oder einer Kombination davon, wobei die Zusammensetzung eine gewisse Dichte und eine gewisse Osmolarität aufweist.
- 8.2 Die Ausführung der chirurgischen/*in vivo* Verwendung am Auge durch selektives Anfärben der Membrana limitans interna (ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM) wurde im Beschwerdeverfahren nicht bestritten.
- 8.3 Die beanspruchte Zusammensetzung an sich wurde durch folgende Merkmale definiert:
- (i) wesentliche chemische Bestandteile (d.h. Wasser, Farbstoff, Dichte einstellendes Mittel),
 - (ii) das funktionelle Merkmal "biokompatibel", und
 - (iii) zwei Parameter, nämlich bestimmte Dichte und Osmolarität.
- 8.3.1 Die Tatsache, dass der Fachmann eine die beanspruchten wesentlichen chemischen Bestandteile (Merkmal (i)) enthaltende Lösung herstellen kann, wurde nicht in Frage gestellt.
- 8.3.2 Bezüglich des funktionellen Merkmals "biokompatibel" (Merkmal (ii)) brachte die Beschwerdeführerin 2 im Beschwerdeverfahren lediglich vor, dass es sich dabei um einen Wunsch handelte, ohne die Mittel zu dessen Erfüllung zu offenbaren. Die Kammer bemerkt, dass seitens der Beschwerdeführerin 2 jedoch kein Beweis dafür vorgelegt wurde, dass eine biokompatible Lösung gemäß den Ansprüchen nicht

vorbereitet werden könnte. Die Kammer teilt folglich die Meinung der Einspruchsabteilung, dass der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die Art und Menge der Bestandteile, die das Erfordernis der Biokompatibilität erfüllen würden, bestimmen könnte.

8.3.3 Hinsichtlich der Erzielung der beanspruchten Parameterwerte (Merkmal (iii)), insbesondere des Osmolaritätswertes, bemerkt die Kammer, dass eine allgemeine Beschreibung zusammen mit spezifischen Beispielen der beanspruchten wesentlichen Bestandteile sowie zusätzlicher geeigneter Komponenten im Streitpatent offenbart wird (s. Absätze [0026]-[0027], [0029]-[0031] und [0034]-[0039]). Das Streitpatent lehrt ferner, die Menge des Dichte einstellenden Mittels zu ändern, um die beanspruchte Dichte zu erzielen (s. Absatz [0032]). Mehrere Zusammensetzungsbeispiele mit verschiedenen anspruchsgemäßen Dichte einstellenden Mitteln, die alle die beanspruchte Dichte erzielen, werden ebenfalls beschrieben (s. Beispiele 1-2 und 5-6). Die Zweckmäßigkeit, die Osmolarität einzustellen, wird außerdem im Absatz [0027] besprochen. In den Beispielen wurde aber die Osmolarität der Lösungen nicht angegeben. Die Kammer ist jedoch der Meinung, dass es dem Fachmann möglich erscheint, durch routinemäßige Arbeiten und Versuche festzustellen, ob eine gewisse Lösung die beanspruchte Osmolarität aufweist oder nicht, und gegebenenfalls die Art und/oder die Menge des Dichte einstellenden Mittels anzupassen. Schließlich verwies die Beschwerdeführerin 1 während der mündlichen Verhandlung auf A39 und A10. Die Kammer bemerkt, dass anspruchsgemäße Lösungen aus A39 (s. Tabellen 4-5 auf Seiten 6-7, Lösungen mit BBG und HA1, HPMC1 oder HPMC2) und A10 (s. Tabelle 4, Lösung Nummer

19) die beanspruchten Dichte- und Osmolaritätswerte erfüllen.

8.4 Die Kammer kommt somit zum Schluss, dass der Fachmann den Gegenstand der Ansprüche des Hilfsantrags 11 anhand der Angaben im Streitpatent und durch routinemäßige Arbeiten und Versuche durchführen kann.

8.5 Bezüglich der Argumente der Beschwerdeführerin 2 wird Folgendes bemerkt:

8.5.1 Die Beschwerdeführerin 2 argumentierte, dass das Streitpatent nicht genügend Information bezüglich der zu verwendenden Dichte einstellenden Mittel geben würde. Die Beschwerdeführerin 2 hat Lösungen gemäß den Beispielen 5-6 des Streitpatents nachgearbeitet und deren Osmolarität gemessen (siehe A77, Tabelle auf Seite 6 und A78, Tabelle 2). Da diese den beanspruchten Wert nicht erfüllen, kam die Beschwerdeführerin 2 zum Schluss, dass der Gegenstand des vorliegenden Hilfsantrags nicht ausführbar sei. Während der mündlichen Verhandlung wies die Beschwerdeführerin 2 ferner auf A54 hin, insbesondere auf die Tabelle auf Seite 6 und die Ergebnisse bezüglich Lösungen mit Sacchariden. Die Beschwerdeführerin 2 argumentierte, dass die Osmolarität der besagten Lösungen so weit von dem beanspruchten Bereich entfernt seien, dass, um die Osmolarität anzupassen, die Dichte zwangsläufig nicht mehr im beanspruchten Bereich liegen würde. Laut der Meinung der Beschwerdeführerin, könnten Lösungen, die die beanspruchte Dichte und Osmolarität aufweisen, anhand der Lehre des Streitpatents nicht hergestellt werden. Der Umfang der Ansprüche entspreche somit nicht der Lehre des Streitpatents.

Diese Argumentation ist jedoch aus folgenden Gründen nicht überzeugend:

- a) Wie seitens der Beschwerdeführerin 1 ausgeführt, zeigt A77 bezüglich der Osmolarität im Fall des PVP als Dichte einstellenden Mittels (d.h. gemäß Beispiel 5 des Streitpatents) eigentlich einen klaren Trend: je höher das Molekulargewicht der PVP, desto geringer die Osmolarität der Lösung. Der Fachmann hätte folglich anhand routinemäßiger Versuche festgestellt, dass PVP mit einem höheren Molekulargewicht verwendet werden soll.
- b) Der Osmolaritätswert für die Methylcellulose enthaltende Lösung (d.h. gemäß Beispiel 6 des Streitpatents) in A77 liegt bei 333 ± 1.5 mOsm/l, d.h. er liegt eigentlich zwischen 331.5 mOsm/l und 334.5 mOsm/l. Der beanspruchte Wert geht hingegen bis maximal 330 mOsm/l. Beide Werte liegen folglich nah aneinander. Hinzu kommt noch, dass der ebenfalls seitens der Beschwerdeführerin 2 in A78 unter identischen Bedingungen gemessene Osmolaritätswert für die offenbar identische Lösung (gleiche Referenznummer wie in A77) bei 380 ± 1.0 mOsm/l liegt. Der erhebliche Unterschied (jedenfalls größer als die Genauigkeitsspanne) zwischen den Werten aus A77 und A78 stellt die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse aus A77 und A78 in Frage. Demzufolge ist es zumindest zweifelhaft, dass eine Lösung gemäß Beispiel 6 nicht dem Gegenstand des Hauptantrags entspricht.
- c) Die Tatsache, dass einzelne Beispiele die beanspruchten Werte nicht erfüllen bedeutet nicht zwangsläufig, dass der beanspruchte Gegenstand nicht ausführbar ist. In diesem Zusammenhang merkt

die Kammer an, dass das Argument der Beschwerdeführerin 2 bezüglich der Lösungen aus A54 experimentell nicht belegt wurde.

Den seitens der Beschwerdeführerin 2 eingereichten Testergebnissen kann folglich nicht entnommen werden, dass der Fachmann den Gegenstand des vorliegenden Hilfsantrags nicht hätte ausführen können.

- 8.5.2 Während der mündlichen Verhandlung brachte die Beschwerdeführerin 2 das weitere Argument vor, dass die fehlende Angabe der Temperatur, unter welcher die beanspruchte Dichte gemessen werden soll, in den vorliegenden Ansprüchen zu einer unzureichenden Offenbarung führen würde. Die besagte Temperatur sei tatsächlich ein essenzielles Merkmal, das einen direkten Einfluss auf den Dichtewert habe. Die fehlende Angabe der Messtemperatur sei im vorliegenden Fall folglich eine Frage der Ausführbarkeit und nicht lediglich der Klarheit. Es könnte ferner nicht davon ausgegangen werden, dass die Messtemperatur die des Raums des chirurgischen Eingriffs sei. Es sei nämlich bekannt (s. zum Beispiel A5/A6), dass gekühlte Lösungen angewendet werden können.

Die Kammer kann diesen Standpunkt nicht teilen. Der Fachmann würde dem Streitpatent entnehmen, dass die beanspruchten Lösungen bei der üblichen Temperatur eines chirurgischen Eingriffs am Auge zu verwenden sind. Es wird tatsächlich im Streitpatent keinesfalls erwähnt, dass die Lösungen gekühlt werden. Demzufolge würde der Fachmann verstehen, dass die Dichte der beanspruchten Lösungen bei der besagten Temperatur zu messen ist. Wie seitens der Beschwerdeführerin 1 während der mündlichen Verhandlung erklärt, kann laut A5/A6 davon ausgegangen werden, dass die Temperatur der

intraokularen Flüssigkeit während einer Vitrektomie bei 23°C liegt. Wie ebenfalls während der mündlichen Verhandlung von der Beschwerdeführerin 1 erklärt, belegen ferner die Erklärungen F47, F48 und F49, dass die übliche Temperatur der Färbelösungen, die während einer Vitrektomie verwendet werden, der Temperatur des Operationssaales gleicht, d.h. 17-26°C. Dass ausnahmsweise in anderen Methoden wie in einer Ausführungsform aus A5/A6 eine niedrigere Temperatur verwendet wird, ist für die Nacharbeitung der beanspruchten Lösungen nicht relevant. Die Kammer bemerkt ferner, dass die Beschwerdeführerin 2 selbst die Dichte der nachgearbeiteten Lösungen in ihren experimentellen Testen bei 23°C gemessen hat (s. bspw. A77 oder A54). Die Kammer kommt somit zum Schluss, dass die fehlende Angabe der Temperatur in den vorliegenden Ansprüchen keine Frage unter Artikel 83 EPÜ darstellt.

8.6 Die Ansprüche des Hilfsantrags 11 erfüllen demzufolge die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ.

9. Erfinderische Tätigkeit

9.1 Zulassung des neuen Angriffs basierend auf A5 in Kombination mit A49

9.1.1 Während der mündlichen Verhandlung erhob die Beschwerdeführerin 2 einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit basierend auf A5 in Kombination mit A49. Die Beschwerdeführerin 2 erklärte, dass dieser Einwand in der Einspruchsschrift bereits enthalten war, zitierte jedoch keinen spezifischen Absatz. Die Beschwerdeführerin 2 führte weiterhin aus, dass die Beschwerdebeurteilung einen Verweis auf die Einspruchsschrift beinhaltete und A49 im Zusammenhang mit der Frage der erfinderischen Tätigkeit unter Punkt

11.1 erwähnte. Die Beschwerdeführerin 1 beantragte diesen verspäteten Einwand nicht in das Verfahren zuzulassen.

9.1.2 Die Kammer bemerkt folgendes:

(i) A49 wird zwar in Verbindung mit der Frage der erfinderischen Tätigkeit in der Einspruchsschrift erwähnt. Eine Argumentation basierend auf der Kombination von A49 mit A5 als nächstliegendem Stand der Technik wurde jedoch in der Einspruchsschrift nicht gefunden. Überdies wird bemerkt, dass lediglich allgemeine Verweise auf früheres Vorbringen (s. bspw. im Zusammenhang mit den Hilfsanträgen, Punkt 8 der Beschwerdeerwiderung) nicht als Erfüllung des in Artikel 12 (3) VOBK 2020 verankerten Erfordernisses gewertet werden können, wonach ausdrücklich und spezifisch alle Tatsachen, Einwände, Argumente und Beweismittel im einzelnen anzuführen sind.

(ii) Unter Punkt 11.1 der Beschwerdebegründung wird lediglich festgelegt, dass A49 von der Einspruchsabteilung nicht als möglicher nächstliegender Stand der Technik betrachtet wurde. Eine Argumentation basierend auf A49 wurde nicht detailliert.

9.1.3 Die Kammer kommt folglich zum Schluss, dass der vorliegende Einwand zum allerersten Mal während der mündlichen Verhandlung am 11. Oktober 2021 vorgebracht wurde und somit eine Änderung des Vorbringens der Beschwerdeführerin 2 darstellt.

9.1.4 Artikel 13 (2) VOBK 2020, der im vorliegenden Fall gemäß Artikel 25 (1) VOBK 2020 Anwendung findet, bestimmt, dass solche Änderungen zum vorliegenden Zeitpunkt "grundsätzlich unberücksichtigt bleiben, es

sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen". Im vorliegenden Fall wurden von der Beschwerdeführerin 2 keinerlei außergewöhnlichen Umstände, noch weniger stichhaltige Gründe dafür, angegeben. In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, dass die seitens der Beschwerdeführerin 2 angesprochene Anzahl der Hilfsanträge im vorliegenden Fall keine außergewöhnlichen Umstände darstellt, insbesondere da die besagten Hilfsanträge bereits mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden und keinen neuen Fall aufwerfen.

9.1.5 Der Angriff zur erfinderischen Tätigkeit basierend auf A5 in Kombination mit A49 wird dementsprechend nicht in das Verfahren zugelassen (Artikel 13 (2) VOBK 2020).

9.2 Öffentliche Zugänglichkeit von A20

9.2.1 A20 wurde von der Beschwerdeführerin 2 in ihrem Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit herangezogen. Laut Beschwerdeführerin 2 wurde das in A20 wiedergegebene Poster im April 2004 während der Konferenz der Gesellschaft "The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO)" öffentlich zugänglich gemacht. Als Beweis hierfür verwies sie auf den Abstract A21 und eine Erklärung einer Autorin von A20 (s. A23). Die Beschwerdeführerin 1 bestritt die öffentliche Zugänglichkeit von A20.

9.2.2 Die Kammer bemerkt, dass A20 selbst keine Angabe bezüglich jeglicher öffentlichen Zurschaustellung während irgendeiner Konferenz beinhaltet.

9.2.3 Laut der Beschwerdeführerin 2 stellt A21 den Abstract des während der besagten Konferenz aufgehängten Posters

dar. Das für den vorliegenden Fall wichtige Merkmal in A20 ist die Methylcellulose und Trypan Blue enthaltende glukosefreie Färbelösung. Eine Offenbarung dieses Merkmals kann aber dem Abstract A21 nicht direkt und eindeutig entnommen werden. In diesem Zusammenhang bemerkt die Kammer, dass der Hinweis im Absatz "Methods" der A21 auf "diluted with varying concentrations of glucose solution" nicht als eine eindeutige Offenbarung einer glukosefreien Lösung betrachtet werden kann. A21 kann folglich nicht zweifelsfrei belegen, dass das während der besagten Konferenz aufgehängte Poster tatsächlich das in A20 abgebildete Poster ist.

- 9.2.4 In ihrer Erklärung (s. A23), gibt Frau Lesnik-Oberstein ("Frau L.") an, dass das in A20 (in A23 als "A34" bezeichnet, weil A23 ursprünglich in einem anderen Verfahren eingereicht wurde) abgebildete Poster dem während der besagten Konferenz präsentierten Poster entspricht. Laut der besagten Erklärung wurde im Kontext der Präsentation des Posters auch die Methylcellulose und Trypan Blue enthaltende glukosefreie Färbelösung erörtert. Diese schriftliche Aussage von Frau L. wurde aber durch keinen weiteren, davon unabhängigen Beweis gestützt. Ferner war unter den Parteien unbestritten, dass es eine weitere Version des Posters gibt (s. F66; in A23 als "Anlage UN23" bezeichnet, weil A23 ursprünglich in einem anderen Verfahren eingereicht wurde). Frau L. erklärt in A23, dass diese weitere Version eine nicht endgültige Fassung des Posters war. Dies erscheint glaubhaft, da F66 deutlich weniger Inhalt aufweist. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass Frau L. sich in ehrlicher Absicht bei der Erinnerung an den Inhalt des Posters, so limitiert wie er gewesen sein mag, getäuscht haben könnte, vor allem da die Konferenz zum

Zeitpunkt ihrer Erklärung 9 Jahre zurücklag und verschiedene Versionen des Posters hergestellt wurden.

- 9.2.5 Die Beschwerdeführerin 2 bestätigte während der mündlichen Verhandlung, dass im vorliegenden Fall Frau L. weder im Einspruchsverfahren noch im Beschwerdeverfahren als Zeuge angeboten wurde. Eine Zeugeneinvernahme, die gegebenenfalls die Überprüfung der Genauigkeit der Erinnerungen von Frau L. ermöglicht hätte, konnte demzufolge im vorliegenden Fall nicht stattfinden.
- 9.2.6 Nach Abwägen aller vorliegenden Tatsachen und Beweismitteln ist die Kammer nicht überzeugt, dass die A20 zum relevanten Zeitpunkt öffentlich zugänglich war.
- 9.3 Erfinderische Tätigkeit ausgehend von A5
- 9.3.1 In Übereinstimmung mit beiden Parteien wird A5 als nächstliegender Stand der Technik angesehen. A5 offenbart schwere glukosefreie Färbelösungen und deren Verwendung zum selektiven Anfärben der Augenmembranen während einer Vitrektomie. Die offenbarten Färbelösungen enthalten Farbstoffe gemäß den vorliegenden Ansprüchen und erfüllen die beanspruchten Osmolaritäts- und Dichte-Werte (s. 4.). Die Dichte der besagten Lösungen wird durch Abkühlen der Lösungen erhöht.
- 9.3.2 Der Gegenstand der Ansprüche des Hilfsantrags 11 unterscheidet sich von den in A5 offenbarten Lösungen durch die Art des Dichte einstellenden Mittels. Dies wurde von den Parteien nicht bestritten.
- 9.3.3 Gegenüber den glukosefreien Lösungen aus A5 wurde kein besonderer Effekt belegt. Folglich besteht die

objektive technische Aufgabe in der Bereitstellung alternativer glukosefreier Färbelösungen zum selektiven Anfärben der ILM und/oder ERM.

- 9.3.4 Die Beschwerdeführerin 2 argumentierte, dass A21 einen Hinweis auf die Verwendung von Methylcellulose als Alternative zum Abkühlen, um die Dichte der Lösungen zu erhöhen, lieferte. Um die vorliegende Aufgabe zu lösen, wäre es dem Fachmann folglich offensichtlich erschienen, Methylcellulose (d.h. ein neutrales Polymer) in den Lösungen von A5 zuzugeben, statt diese zu kühlen.
- 9.3.5 Diese Argumentation ist nicht überzeugend. Wie bereits unter Punkt 9.2.3 ausgeführt, ist eine Offenbarung einer glukosefreien Methylcellulose enthaltenden Lösung aus A21 nicht unmittelbar und eindeutig ableitbar.
- 9.4 Die Ansprüche des Hilfsantrags 11 erfüllen folglich die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent mit folgenden Ansprüchen und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten:

Ansprüche 1-7 des Hilfsantrags 11, eingereicht mit Schreiben vom 30. November 2018.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



B. Atienza Vivancos

Y. Podbielski

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt