

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. März 2022**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1444/19 - 3.5.05

Anmeldenummer: 10784766.7

Veröffentlichungsnummer: 2504784

IPC: G06F19/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

INJEKTORSYSTEM

Anmelderin:

Bayer Intellectual Property GmbH

Stichwort:

Kartuschen-Injektor/BAYER

Relevante Rechtsnormen:

VOBK Art. 12(4)

VOBK 2020 Art. 13(2)

Schlagwort:

Spät eingereichter Antrag - Antrag hätte bereits im
erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht werden können (ja)
Änderung nach Ladung - stichhaltige Gründe (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 1444/19 - 3.5.05

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.05
vom 21. März 2022

Beschwerdeführerin: Bayer Intellectual Property GmbH
(Anmelderin) Alfred-Nobel-Strasse 10
40789 Monheim (DE)

Vertreter: BIP Patents
c/o Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Straße 10
40789 Monheim am Rhein (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 4. Dezember 2018 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 10784766.7 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende A. Ritzka
Mitglieder: E. Konak
D. Prietzel-Funk

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die Anmeldung zurückzuweisen. Die angefochtene Entscheidung kam zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 und 2 nicht erfinderisch ist (Artikel 56 EPÜ).
- II. Mit ihrer Beschwerdebegründung nahm die Beschwerdeführerin die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Anträge zurück und reichte einen neuen Hauptantrag ein. Sie beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des neuen Hauptantrags zu erteilen, und hilfsweise eine mündliche Verhandlung.
- III. Die Kammer hat die Beschwerdeführerin zu einer mündlichen Verhandlung geladen. In ihrer vorläufigen Meinung stellte die Kammer die Zulassung des neuen Hauptantrags gemäß Artikel 12(4) VOBK 2007 in Frage und erhob abgesehen davon Einwände unter anderem nach Artikel 84 EPÜ.
- IV. Als Antwort hierauf reichte die Beschwerdeführerin mit dem Schreiben vom 28. Februar 2022 Hilfsanträge 1 bis 3 ein, wobei Hilfsantrag 2 dem der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrag 2 entspricht.
- V. Es fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des Hauptantrags, eingereicht mit der Beschwerdebegründung, oder auf der Grundlage der

Hilfsanträge 1 bis 3, eingereicht mit dem Schreiben vom 28. Februar 2022, zu erteilen.

VI. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Kartuschen-Injektor (16) enthaltend einen Prozessor (30), einen Motor mit Vortrieb für einen Kolben, der geeignet ist Kontrastmittel für diagnostische Zwecke aus einer Kartusche zu treiben, einen ersten Datenspeicher (32) und eine Vorrichtung zum Datentransfer (34), wobei der Prozessor (30) elektronisch mit dem ersten Datenspeicher (32), mit einer Steuereinheit (38) für den Motor und mit der Vorrichtung zum Datentransfer (34) in Verbindung steht; wobei der Injektor (16) geeignet ist mit einem Behälter (12a, 12b, 12c, 12d), der oder die eine Vielzahl von Dosen einer parenteralen Kontrastmittellösung für eine Vielzahl von Patienten beinhaltet, zum Fluidtransfer verbunden zu werden; wobei mit dem Behälter (12a, 12b, 12c, 12d) ein zweiter Datenspeicher (13a, 13b, 13c, 13d) fest verbunden ist; wobei die folgenden Informationen im zweiten Datenspeicher (13a, 13b, 13c, 13d) gespeichert sind: eine Angabe zur Identität des in dem Behälter (12a, 12b, 12c, 12d) gespeicherten Produktes, die produktspezifische maximale Einzeldosis und die maximale Nutzungsdauer nach Öffnung des Behälters (12a, 12b, 12c, 12d); wobei die Vorrichtung zum Datentransfer (34) geeignet ist Informationen aus dem Datenspeicher am Behälter (13a, 13b, 13c, 13d) auszulesen; und wobei der Prozessor (30) des Injektors (16) die Steuereinheit (38) für den Motor so steuert, dass nicht mehr als die produktspezifische maximale Einzeldosis ohne Unterbrechung oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums appliziert wird und/oder dass aus dem

Behälter (12a, 12b, 12c, 12d) oder der Kartusche nicht über die maximale Nutzungsdauer nach Öffnung des Behälters (12a, 12b, 12c, 12d) hinaus appliziert wird."

VII. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 lautet wie folgt:

"Kartuschen-Injektor (16) enthaltend einen Prozessor (30), einen Motor mit Vortrieb für einen Kolben, der geeignet ist, Kontrastmittel für diagnostische Zwecke aus einer Kartusche zu treiben, einen ersten Datenspeicher (32) und eine Vorrichtung zum Datentransfer (34), wobei der Prozessor (30) elektronisch mit dem ersten Datenspeicher (32), mit einer Steuereinheit (38) für den Motor und mit der Vorrichtung zum Datentransfer (34) in Verbindung steht; wobei der Kartuschen-Injektor (16) geeignet ist mit einer Kartusche (12a, 12b, 12c, 12d), die eine Vielzahl von Dosen einer parenteralen Kontrastmittellösung für eine Vielzahl von Patienten beinhaltet, zum Fluidtransfer verbunden zu werden; wobei mit der Kartusche (12a, 12b, 12c, 12d) ein zweiter Datenspeicher (13a, 13b, 13c, 13d) fest verbunden ist; wobei die folgenden Informationen im zweiten Datenspeicher (13a, 13b, 13c, 13d) gespeichert sind: eine Angabe zur Identität des in der Kartusche (12a, 12b, 12c, 12d) gespeicherten Produktes, die produktspezifische maximale Einzeldosis und die maximale Nutzungsdauer nach Öffnung der Kartusche (12a, 12b, 12c, 12d); wobei die Vorrichtung zum Datentransfer (34) geeignet ist Informationen aus dem Datenspeicher (13a, 13b, 13c, 13d) an der Kartusche (12a, 12b, 12c, 12d) auszulesen; und wobei der Prozessor (30) des Kartuschen-Injektors (16) die Steuereinheit (38) für den Motor so steuert, dass

nicht mehr als die produktspezifische maximale Einzeldosis ohne Unterbrechung oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums appliziert wird und dass aus der Kartusche (12a, 12b, 12c, 12d) nicht über die maximale Nutzungsdauer nach Öffnung der Kartusche (12a, 12b, 12c, 12d) hinaus appliziert wird."

VIII. Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 lautet wie folgt:

"Injektor (16) enthaltend einen Prozessor (30), eine Pumpe (39) oder einen Motor mit Vortrieb für einen Kolben, der geeignet ist Flüssigkeit aus einem Behälter (12a, 12b, 12c, 12d) oder einer Kartusche zu treiben, einen ersten Datenspeicher (32) und eine Vorrichtung zum Datentransfer (34), wobei der Prozessor (30) elektronisch mit dem ersten Datenspeicher (32), mit einer Steuereinheit (38) für die Pumpe (39) oder den Motor und mit der Vorrichtung zum Datentransfer (34) in Verbindung steht;

wobei der Injektor (16) ein Pumpen-Injektor oder ein Kartuschen-Injektor ist und geeignet ist mit einem Behälter (12a, 12b, 12c, 12d) oder Kartusche, der oder die eine Vielzahl von Dosen einer parenteralen Lösung für eine Vielzahl von Patienten beinhaltet, zum Fluidtransfer verbunden zu werden;

wobei mit dem Behälter (12a, 12b, 12c, 12d) oder der Kartusche ein zweiter Datenspeicher (13a, 13b, 13c, 13d) fest verbunden ist;

wobei die folgenden Informationen im zweiten Datenspeicher (13a, 13b, 13c, 13d) gespeichert sind: eine Angabe zur Identität des in dem Behälter (12a, 12b, 12c, 12d) oder der Kartusche gespeicherten Produktes, die produktspezifische maximale Einzeldosis und die maximale Nutzungsdauer nach Öffnung des Behälters (12a, 12b, 12c, 12d) oder der Kartusche; wobei die Vorrichtung zum Datentransfer (34) geeignet

ist Informationen aus dem Datenspeicher am Behälter (13a, 13b, 13c, 13d) oder der Kartusche auszulesen; und wobei der Prozessor (30) des Injektors (16) die Steuereinheit (38) für die Pumpe (39) oder den Motor so steuert, dass nicht mehr als die produktspezifische maximale Einzeldosis auf einmal appliziert wird und dass aus dem Behälter (12a, 12b, 12c, 12d) oder der Kartusche nicht über die maximale Nutzungsdauer hinaus appliziert wird."

IX. Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 lautet wie folgt:

"Injektor (16) enthaltend einen Prozessor (30), eine Pumpe (39) oder einen Motor mit Vortrieb für einen Kolben, der geeignet ist Flüssigkeit aus einem Behälter (12a, 12b, 12c, 12d) oder einer Kartusche zu treiben, einen ersten Datenspeicher (32) und eine Vorrichtung zum Datentransfer (34), wobei der Prozessor (30) elektronisch mit dem ersten Datenspeicher (32), mit einer Steuereinheit (38) für die Pumpe (39) oder den Motor und mit der Vorrichtung zum Datentransfer (34) in Verbindung steht;

wobei der Injektor (16) ein Pumpen-Injektor oder ein Kartuschen-Injektor ist und geeignet ist mit dem Behälter (12a, 12b, 12c, 12d) oder der Kartusche, der oder die eine Vielzahl von Dosen einer parenteralen Lösung für eine Vielzahl von Patienten beinhaltet, zum Fluidtransfer verbunden zu werden;

wobei mit dem Behälter (12a, 12b, 12c, 12d) oder der Kartusche ein zweiter Datenspeicher (13a, 13b, 13c, 13d) fest verbunden ist;

wobei die folgenden Informationen im zweiten Datenspeicher (13a, 13b, 13c, 13d) gespeichert sind: eine Angabe zur Identität des in dem Behälter (12a, 12b, 12c, 12d) oder der Kartusche gespeicherten Produktes, die produktspezifische maximale Einzeldosis

und die maximale Nutzungsdauer nach Öffnung des Behälters (12a, 12b, 12c, 12d) oder der Kartusche; wobei die Vorrichtung zum Datentransfer (34) geeignet ist Informationen aus dem Datenspeicher am Behälter (13a, 13b, 13c, 13d) oder der Kartusche auszulesen; und wobei der Prozessor (30) des Injektors (16) die Steuereinheit (38) für die Pumpe (39) oder den Motor so steuert, dass nicht mehr als die produktspezifische maximale Einzeldosis auf einmal appliziert wird und dass aus dem Behälter (12a, 12b, 12c, 12d) oder der Kartusche nicht über die maximale Nutzungsdauer hinaus appliziert wird."

Entscheidungsgründe

1. Hauptantrag
 - 1.1 Gemäß Artikel 12(4) VOBK 2007 liegt es im Ermessen der Kammer, Anträge nicht zuzulassen, die bereits vor der Prüfungsabteilung hätten vorgebracht werden können.
 - 1.2 Im vorliegenden Fall wurde ein neuer Hauptantrag eingereicht, der im Vergleich zu den der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Anträgen die Einschränkung aufweist, dass der Injektor ein Kartuschen-Injektor ist, der einen Motor mit Vortrieb für einen Kolben enthält und geeignet ist, Kontrastmittel für diagnostische Zwecke aus einer Kartusche zu treiben.
 - 1.3 Die Kammer wies bereits in ihrer vorläufigen Meinung darauf hin, dass, angesichts der Tatsache, dass all diese Einschränkungen bereits im Prüfungsverfahren angesprochen wurden, jedoch kein Antrag mit diesen Einschränkungen eingereicht wurde, es erörtert werden

müsse, ob der vorliegende Hauptantrag bereits vor der Prüfungsabteilung hätte vorgebracht werden können und sollen.

1.4 Die Beschwerdeführerin führte dazu in der mündlichen Verhandlung aus, dass das Prüfungsverfahren für die vorliegende Anmeldung, nach einer langjährigen Wartezeit, sehr rasch erfolgt sei und lediglich aus einer Ladung zur mündlichen Verhandlung mit einem Ladungsbescheid bestanden habe. Sie bestritt nicht, dass diese im vorliegenden Hauptantrag eingeführten Einschränkungen in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung angesprochen worden waren. Jedoch habe die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung den Eindruck gewonnen, dass die Prüfungsabteilung die Merkmale, die nach Auffassung der Beschwerdeführerin auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten, nicht zu würdigen gewusst habe. Ein neuer Antrag wäre nach Auffassung der Beschwerdeführerin daher mit der gleichen Begründung zurückgewiesen worden und sei damit sinnlos gewesen.

1.5 Dies überzeugt die Kammer nicht. Das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens ist, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen. Das Beschwerdeverfahren ist nicht dafür vorgesehen, den Zeitraum für die Prüfung einer Anmeldung zu verlängern oder die Prüfung einer Anmeldung vor einem anderen Organ des Europäischen Patentamts, den Beschwerdekammern, fortzusetzen. Die vom EPÜ vorgeschriebene Aufgabenverteilung zwischen der Prüfungsabteilung und der Beschwerdekammer erfordert, dass eine Anmelderin die Anträge, die sie im Beschwerdeverfahren weiter verfolgen will, prinzipiell bereits vor der Prüfungsabteilung vorbringt, damit sie darüber eine begründete und dem Beschwerdeverfahren

zugrunde liegende Entscheidung erhält (Artikel 12(1)(a) VOBK). Im vorliegenden Fall reichte die Beschwerdeführerin wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung zwar zwei Hilfsanträge ein, jedoch nicht den vorliegenden Hauptantrag. In der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung verzichtete sie ausdrücklich darauf, weitere Anträge einzureichen.

1.6 Unter diesen Umständen kam die Kammer zur Schlussfolgerung, dass der Hauptantrag vor der Prüfungsabteilung hätte vorgebracht werden können und sollen, um eine begründete Entscheidung der Prüfungsabteilung darüber zu erhalten, die zur Grundlage einer Beschwerde vor der Kammer hätte gemacht werden können. Da dies willentlich nicht geschehen ist, würde eine Berücksichtigung des neuen Hauptantrags zur Folge haben, dass die Kammer erstmals in die Prüfung der Ansprüche dieses Antrags eintreten müsste. Da dies unter den gegebenen Umständen jedoch nicht ihre Aufgabe ist ließ ihn die Kammer in Ausübung ihres durch Artikel 12(4) VOBK 2007 eingeräumten Ermessens nicht in das Beschwerdeverfahren zu.

2. Hilfsanträge 1 bis 3

2.1 Hilfsanträge 1 bis 3 wurden erst nach Zustellung der Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereicht. Damit unterliegen sie den Regeln über Änderungen des Beschwerdevorbringens, wonach solche Änderungen grundsätzlich unberücksichtigt bleiben, es sei denn, die Beschwerdeführerin hat stichhaltige Gründe dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen (Artikel 13(2) VOBK 2020).

2.2 Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem Hauptantrag dadurch, dass Ansprüche 7 und 12 bis 16 gelöscht und die übrigen Ansprüche sprachlich verbessert wurden. Die Beschwerdeführerin führte hierzu aus, dass diese Änderungen zuzulassen seien, weil sie die erstmals in der Mitteilung der Kammer nach Artikel 15(1) VOBK 2020 erhobenen Klarheitseinwände der Kammer gegen den Hauptantrag in ihrer vorläufigen Meinung behöben. Ob dies zutrifft, kann offenbleiben, denn selbst wenn dies der Fall wäre, änderte sich dadurch der Gegenstand der noch bestehenden Ansprüche nicht. Außerdem kann es nicht als außergewöhnlicher und damit zur Zulassung führender Umstand angesehen werden, dass die Kammer diese Klarheitseinwände erstmals erhoben hatte, denn dies ist nur deswegen geschehen, weil schon der vorliegende, nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 keine Berücksichtigung findende Hauptantrag vor der Prüfungsabteilung nie vorgebracht worden war. Daher wurde Hilfsantrag 1 nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen.

2.3 Hilfsantrag 2 entspricht dem der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Hilfsantrag 2. Die Beschwerdeführerin führte aus, dass sie diesen Antrag vorsorglich für den Fall eingereicht habe, dass die Kammer den Hauptantrag nicht zulässt, um damit überhaupt einen zulässigen Antrag zu haben. Da der Antrag schon vor der Prüfungsabteilung vorgebracht worden sei und auch der angefochtenen Entscheidung zugrunde liege, müsse er nun in das Verfahren zugelassen werden.

Dem kann nicht gefolgt werden. Die Beschwerdeführerin übersieht dabei, dass die erneute Stellung zurückgenommener Anträge nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht zulässig ist. Tatsächlich

hat die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Anträge und damit auch den hier nun erneut eingereichten Hilfsantrag 2 explizit zurückgenommen. Daher wurde Hilfsantrag 2 nicht ins Beschwerdeverfahren zugelassen.

2.4 Hilfsantrag 3 basiert auf Hilfsantrag 2 und unterscheidet sich davon dadurch, dass Ansprüche 8 und 13 bis 17 gelöscht und die übrigen Ansprüche sprachlich verbessert wurden. Die Beschwerdeführerin führte dazu aus, dass diese Änderungen die in der angefochtenen Entscheidung als *obiter dicta* ausgeführten Klarheitseinwände gegen Hilfsantrag 2 sowie ggf. die in der vorläufigen Meinung der Kammer gegen den Hauptantrag erhobenen Klarheitseinwände berücksichtigten. Dadurch ändert sich jedoch, wie oben bereits für Hilfsantrag 1 ausgeführt, der Gegenstand der noch bestehenden Ansprüche gegenüber denen des Hilfsantrags 2 nicht. Daher wurde Hilfsantrag 3 nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen.

3. Da kein zulässiger Antrag vorliegt, ist die Beschwerde nicht begründet.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Die Vorsitzende:



K. Götz-Wein

A. Ritzka

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt