

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 28. Juni 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0350/22 - 3.2.02

Anmeldenummer: 11194615.8

Veröffentlichungsnummer: 2433665

IPC: A61M15/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Inhalator und Sieb für einen Inhalator

Patentinhaber:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Einsprechende:

ELKINGTON AND FIFE LLP

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 76(1)

Schlagwort:

Teilanmeldung - Gegenstand geht über den Inhalt der früheren
Anmeldung hinaus (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



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 0350/22 - 3.2.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 28. Juni 2024

Beschwerdeführer: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
(Patentinhaber) Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein (DE)

Vertreter: Hoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB
Arabellastraße 30
81925 München (DE)

Beschwerdeführer: ELKINGTON AND FIFE LLP
(Einsprechender) Prospect House
8 Pembroke Road
Sevenoaks
Kent TN13 1XR (GB)

Vertreter: Elkington and Fife LLP
Prospect House
8 Pembroke Road
Sevenoaks, Kent TN13 1XR (GB)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2433665 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 29. November 2021.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. Alvazzi Delfrate
Mitglieder: S. Böttcher
N. Obrovski

Sachverhalt und Anträge

I. Sowohl die Patentinhaberin als auch die Einsprechende legten Beschwerde ein gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent auf der Basis des Hilfsantrags 1 (eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung mit dem Titel "Hilfsantrag 10") aufrecht zu erhalten.

II. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 28. Juni 2024 statt.

III. Die endgültigen Anträge der Parteien lauten wie folgt:

Die Patentinhaberin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten. Hilfsweise beantragte die Patentinhaberin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags 1 (von der Einspruchsabteilung aufrecht erhaltene Fassung) oder auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 2, 3 und 5 bis 7, eingereicht mit der Erwiderung auf die Beschwerdebegründung der Einsprechenden, aufrecht zu erhalten.

Die Einsprechende beantragte, die Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

IV. Anspruch 1 des Patents wie erteilt (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"Siebteil (9) für einen Inhalator (1), wobei das Siebteil (9) insgesamt aus einem Drahtgewebe gebildet ist und einen Einspannrand (10) und einen in einem Querschnitt innerhalb des Einspannrandes (10) verlaufenden

Siebbereich aufweist, wobei der Einspannrand (10) nur durch das Drahtgewebe selbst gebildet ist und der Siebbereich einen zu einer Seite hin ausladend geformten Vorstandsbereich (12) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Einspannrand (10) eine Abwinklung aufweist, wobei die Abwinklung durch einen äußersten Randabschnitts des Siebteils (9) gebildet wird, wobei die Abwinklung entweder entgegengesetzt zur Richtung des Vorstandsbereichs (12) oder in Richtung des Vorstandsbereichs (12) ausgebildet ist."

Anspruch 1 der Hilfsanträge 1, 2 und 3 basiert auf Anspruch 1 des Hauptantrags, wobei jeweils eine Richtung der Abwinklung aus der oder-Kombination gestrichen wurde. Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich nicht von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 bezieht sich auf einen Inhalator mit einem Siebteil gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 3.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 basiert auf Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 und enthält zusätzlich das Merkmal, dass das Siebteil aus einem Drahtgewebe-Flachstück durch Umbiegen oder Tiefziehen hergestellt ist.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 basiert auf Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 und enthält zusätzlich das Merkmal, dass das Siebteil aus einem Drahtgewebe-Flachstück durch Tiefziehen hergestellt ist.

V. Die Argumente der Einsprechenden zu den für die Entscheidung relevanten Punkten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Unzulässige Erweiterung

Anspruch 1 des Streitpatents finde keine Basis in den Ansprüchen Stammanmeldung und stelle eine unerlaubte Zwischenverallgemeinerung des Ausführungsbeispiels auf den Seiten 6 und 7 der Stammanmeldung dar. Das auf Seite 6 am Ende des zweiten Absatzes genannte Merkmal "der Vorstandsbereich 12 weist eine Abflachung 13 auf" sei entgegen den Erfordernissen von Artikel 76(1) EPÜ nicht mit in den Anspruch aufgenommen worden.

Anspruch 11 der Stammanmeldung könne keine Basis für das Weglassen des Merkmals der Abflachung darstellen, weil dieser Anspruch unklar sei. Es sei nicht klar, wie die Formulierung "dass der Vorstandsbereich (12) eines oder mehrere der Merkmale der vorstehenden Ansprüche 2 bis 10 aufweist" gemeint sei, da die meisten der Ansprüche 2 bis 10 sich nicht auf den Vorstandsbereich bezögen.

Außerdem umfasse Anspruch 11 eine große Zahl von alternativen Merkmalskombinationen, von denen viele, z.B. alle Kombinationen mit den Merkmalen der Ansprüche 3 oder 4, das Merkmal der Abflachung erforderten.

Die Kombination der Ansprüche 6 und 11 der Stammanmeldung führe auch nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt, da das Merkmal der Abwinklung fehle.

Auch im Hinblick auf die Beschreibung sei das Weglassen des Merkmals der Abflachung unzulässig, da es durchgängig als wesentlich dargestellt werde für die Lösung des dem Patent zugrunde liegenden Problems, eine erhöhte Maßhaltigkeit zu ermöglichen (Seite 1, 3. und letzter Absatz; Seite 2, erster Absatz; Seite 7, zweiter

Absatz). Ein Ausführungsbeispiel eines Siebteils ohne Abflachung, bei dem das Problem der Maßhaltigkeit durch die Abwinklung des Einspannrandes gelöst werde, sei der Beschreibung und den Zeichnungen nicht zu entnehmen. In der Beschreibung gehe es bei dem zu lösenden Problem auch gar nicht um die laterale Positionierung des Siebteils im Inhalator.

Es bestehe also ein unauflösbarer Zusammenhang zwischen den Merkmalen der Abflachung und der Abwinklung, so dass die Isolation des Merkmals der Abwinklung unzulässig sei.

Anspruch 1 des Hauptantrags erfülle daher nicht die Erfordernisse des Artikel 76(1) EPÜ.

Hilfsanträge - Unzulässige Erweiterung

Die Ausführungen zu Anspruch 1 des Hauptantrags gälten auch für Anspruch 1 der Hilfsanträge 1, 2, 3 und 5 bis 7, die daher ebenfalls nicht gewährbar seien.

- VI. Die Argumente der Patentinhaberin zu den für die Entscheidung relevanten Punkten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Unzulässige Erweiterung

Dem Anspruch 11 der Stammanmeldung sei eindeutig und unmittelbar zu entnehmen, dass die Abflachung ein optionales Merkmal der Erfindung sei, weil aus dem in diesem Anspruch verwendeten Ausdruck "Abflachung [...] und/oder" hervorgehe, dass es eine erfindungsgemäße Ausführungsform des Siebteils gebe, die keine Abflachung aufweise. Eine möglicherweise mangelnde Klarheit des Anspruchs habe keine Auswirkung auf diese Offen-

barung.

So seien die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1, bis auf das Merkmal "wobei der Einspannrand nur durch das Drahtgewebe selbst gebildet ist", durch eine Kombination des Anspruchs 11 mit dem Anspruch 6 der Stammanmeldung offenbart. Der kennzeichnende Teil des erteilten Anspruchs 1 sei auf Seite 2, Absatz 4 offenbart. Auf Grundlage des Ausführungsbeispiels, Seite 7, Zeilen 1-3 sei eine weitergehende Spezifizierung vorgenommen worden, nämlich dass der Einspannrand nur durch das Drahtgewebe selbst gebildet sei.

Daraus ergebe sich eine klare und eindeutige Grundlage für den Anspruch 1 des Hauptantrags, der das Merkmal der Abflachung nicht besäße.

Die konkrete Ausgestaltung des Vorstandsbereichs sei unerheblich für die beanspruchte Ausgestaltung und Ausrichtung der Abwinklung des Einspannrands, sodass abgesehen von der Richtung des Vorstandsbereichs, auf die im Anspruch 1 Bezug genommen werde, um die Abwinklung zu charakterisieren, keinerlei funktionaler Zusammenhang zwischen der Ausgestaltung des Vorstandsbereichs und der Ausgestaltung des Einspannrands und seiner Abwinklung bestehe.

Wie auch die Figuren 2 und 3 zeigten, ermögliche die Abwinklung des Einspannrands eine besonders hohe Präzision beim Positionieren des Siebteils im Inhalator und bewirke in der Konsequenz eine genauere laterale Maßhaltigkeit und verbesserte Maßtoleranzen des Inhalators insgesamt. Dies zeige sich vor allem, wenn der Einspannrand des Siebteils, wie im Anspruch 1 des Hauptantrags der Fall, nur durch das Drahtgewebe selbst gebildet sei, d.h. keine Umspritzung des Drahtgewebes

im Bereich des Einspannrandes vorliege.

Dagegen trage die Abflachung 13 zur Begrenzung des Raumes der Aufnahmekammer bei, in welchem sich das Substanzvorratsbehältnis 8 frei bewegen könne.

Beides erhöhe die Maßhaltigkeit des Inhalators, aber in funktional getrennter, d.h. eben nicht funktional verbundener Weise. Die Abwinklung und die Abflachung beträfen also unterschiedliche Aspekte der "Maßhaltigkeit". Und auch strukturell seien die Merkmale der Abflachung und der Abwinklung voneinander unabhängig. Dies habe vom Fachmann unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens und auf der Grundlage der Anmeldeunterlagen abgeleitet werden können.

Aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen und insbesondere dem dort beschriebenen Ausgangspunkt der Erfindung ergebe sich, dass die beanspruchte Abwinklung bisher für Inhalator-Siebe nicht bekannt gewesen sei und damit selbstverständlich auch ein Teil der vorgeschlagenen Lösung des allgemeinen Problems, eine verbesserte Maßhaltigkeit zu erhalten, sei.

Auch die allgemeine Aussage des zweiten Absatzes auf Seite 2 der Stammanmeldung sei ein deutlicher Hinweis darauf, dass die beanspruchte Abwinklung nicht mit der ebenfalls offenbarten Abflachung verbunden sei.

Daher erfülle Anspruch 1 des Hauptantrags die Erfordernisse des Artikels 76(1) EPÜ.

Hilfsanträge - Unzulässige Erweiterung

Die Ausführungen zu Anspruch 1 des Hauptantrags gälten auch für Anspruch 1 der Hilfsanträge 1, 2, 3 und 5 bis

7, die daher auch die Erfordernisse des Artikels 76(1) EPÜ erfüllten.

Entscheidungsgründe

1. Gegenstand des Patents

Das Patent basiert auf einer Teilanmeldung der europäischen Patentanmeldung Nr. 09 719 496.3, die als WO 2009/112521 A1 (Stammanmeldung) veröffentlicht wurde.

Es bezieht sich auf ein Siebteil für einen Inhalator, mit dem pulverförmige Substanzen verabreicht werden. Der Inhalator der Ausführungsform von Figur 1 besitzt einen zu einem Mundstück 4 führenden Saugluftkanal 6 und einen in einer Aufnahmekammer 7 beweglich angeordneten Substanzvorratsbehälter 8. Im Saugluftkanal zwischen der Aufnahmekammer 7 und dem Mundstück 4 befindet sich das Siebteil 9, das die Aufnahmekammer in Richtung Mundstück begrenzt. Das Siebteil ist komplett aus einem Drahtgewebe gebildet und weist einen Einspannrand 10 und einen Siebbereich auf, der zu einer Seite ausladend geformt ist (Vorstandsbereich 12). Der Einspannrand weist eine Ab-winklung auf, die durch einen äußeren Randabschnitt des Siebteils gebildet wird und entweder in oder entgegen der Richtung des Vorstandsbereiches 12 ausgebildet ist (Figuren 6 und 4).

2. Hauptantrag - Anspruch 1 - unzulässige Erweiterung

2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 geht über den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Die beanspruchte Merkmalskombination ist weder den Ansprüchen noch der Beschreibung der Stammanmeldung unmittelbar und eindeu-

tig entnehmbar. Anspruch 1 enthält eine unzulässige Verallgemeinerung, da das im ursprünglichen Anspruch 1 enthaltene Merkmal, dass der Vorstandsbereich (12) eine Abflachung (13) aufweist, nicht in den Anspruch aufgenommen wurde.

2.2 Die Kammer weist darauf hin, dass die Streichung oder das Weglassen eines Merkmals nur zulässig ist, wenn es in der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine klare und eindeutige Grundlage für einen Anspruch gibt, der dieses Merkmal nicht besitzt. Dies ist hier nicht der Fall.

2.3 Es ist zwar richtig, dass der ursprüngliche Anspruch 11 der Stammanmeldung aufgrund der Formulierung "der Vorstandsbereich (12) eine Abflachung (13) aufweist und/oder eines oder mehrere Merkmale der Ansprüche 2 bis 10" eine hohe Zahl alternativer Merkmalskombinationen umfasst. Darunter fallen einige Ausführungsformen eines Siebteils, bei denen der Vorstandsbereich keine Abflachung aufweist. Daraus ergibt sich für den Fachmann aber nicht unmittelbar und eindeutig, dass die Abflachung grundsätzlich ein optionales Merkmal ist.

2.4 In der Kombination mit den Merkmalen des Anspruchs 6 ergibt sich aus Anspruch 11 ein Ausführungsbeispiel, bei dem das Siebteil insgesamt aus einem Drahtgewebe gebildet ist. Anspruch 1 enthält aber zusätzlich die Merkmale, dass der Einspannrand nur durch das Drahtgewebe selbst gebildet ist und eine Abwinklung aufweist, die durch den äußersten Randabschnitt gebildet wird und entweder in Richtung oder entgegengesetzt zur Richtung des Vorstandsbereichs ausgebildet ist. Es ist unstrittig, dass es für diese Merkmalskombination keine Grundlage in den Ansprüchen der Stammanmeldung gibt.

- 2.5 In der Beschreibung der Stammanmeldung wird auf Seite 1 im zweiten Absatz beschrieben, dass es im Hinblick auf die Beweglichkeit des Substanz-Vorratsbehältnisses auf genaue Abmessungen der Aufnahmekammer, die durch das Siebteil begrenzt wird, ankommt. Um bei einem kuppelförmigen VorstandsBereich eine hochpräzise Maßhaltigkeit zu erreichen, wird eine Abflachung im VorstandsBereich vorgesehen (Seite 1, letzter Absatz, und Seite 2, 1. Absatz). In der Beschreibung wird die Abflachung durchgängig als ein wesentliches Element der darin beschriebenen Erfindung und der Ausführungsformen dargestellt. In den folgenden Absätzen auf den Seiten 2 bis 4 der Beschreibung werden weitere, bevorzugte Merkmale des Siebteils beschrieben, z.B. dass der Einspannrand eine Abwinklung wie im Anspruch 1 definiert aufweisen kann. Auf den Seiten 6 und 7 wird das Ausführungsbeispiel der Figuren 2 und 3 beschrieben, die ebenfalls ein Siebteil mit einer Abwinklung des Einspannrands und einer Abflachung im VorstandsBereich zeigen. Der erste Absatz auf Seite 7 offenbart dabei das Merkmal, dass der Einspannrand nur durch das Drahtgewebe selbst gebildet ist. Bei diesem Siebteil wird das Problem der Maßhaltigkeit ebenfalls mittels der Abflachung des VorstandsBereichs gelöst (Seite 7, 2. Absatz).
- 2.6 Der Fachmann entnimmt also der Beschreibung, dass die Abflachung wesentlich ist für die Lösung des Problems der Maßhaltigkeit, indem der Abstand zwischen dem oberen Ende des Substanz-Vorratsbehältnisses und dem Siebteil sehr genau eingehalten werden kann.
- 2.7 Der Begriff Maßhaltigkeit wird in der Stammanmeldung nur im Zusammenhang mit dem Abstand zwischen dem oberen Ende des Substanz-Vorratsbehältnisses und dem Siebteil verwendet. Daher ist der Patentinhaberin nicht zuzustimmen, dass der Kern der Stammanmeldung darin liege,

die Maßhaltigkeit im Allgemeinen zu verbessern. Es gibt auch in der Beschreibung keinen Hinweis darauf, dass die zu lösende Aufgabe die genaue laterale Positionierbarkeit des Siebteils im Inhalator betreffe und dass dazu die Abwinklung des Einspannrandes vorgesehen sei, wie von der Patentinhaberin vorgebracht.

2.8 Auch die Figuren 2 und 3 zeigen nicht, dass die Abwinklung zur Verbesserung der Maßhaltigkeit des Siebteils und damit des Inhalators insgesamt beiträgt. Ob durch die Abwinklung die Position des Vorstandsbereichs in lateraler Richtung genauer eingehalten werden kann, hängt ohnehin weniger vom Siebteil selbst und der Ausgestaltung des Einspannrandes ab, als davon, wie das Siebteil im Inhalator befestigt ist. Dies ist aber nicht Gegenstand des Anspruchs 1.

2.9 Die allgemeine Aussage im zweiten Absatz auf Seite 2 der Stammanmeldung, worauf die Patentinhaberin verwiesen hat und wonach weitere Merkmale der Erfindung auch unabhängig von Bedeutung sein können, kann die beanspruchte Merkmalskombination ebenfalls nicht offenbaren, da sie keine spezifischen Merkmale erwähnt.

2.10 Ein Siebteil mit einem abgewinkelten Einspannrand aber ohne abgeflachten Vorstandsbereich, wie in Anspruch 1 definiert, würde der Fachmann demnach auch der Beschreibung nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen. Anspruch 1 des Hauptantrags erfüllt folglich nicht die Erfordernisse des Artikels 76(1) EPC.

3. Hilfsanträge - Anspruch 1 - unzulässige Erweiterung

Der unter Punkt 2 angesprochene Einwand der unzulässigen Verallgemeinerung gilt auch für Anspruch 1 aller Hilfsanträge. Keiner der Hilfsanträge ist daher

gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Chavinier-Tomsic

M. Alvazzi Delfrate

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt