

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 21. Oktober 2025**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0531/23 - 3.2.02

Anmeldenummer: 16712214.2

Veröffentlichungsnummer: 3297595

IPC: A61J1/14, A61J1/20

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
KUNSTSTOFF-BEHÄLTERERZEUGNIS

Patentinhaberin:
Rommelag Engineering GmbH

Einsprechende:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54, 56, 83, 84, 111(1), 117, 123(2)
VOBK 2020 Art. 11, 12(2)

Schlagwort:

Neuheit - Hauptantrag (nein) - Hilfsantrag (ja)
Änderung nach Ladung (nein)
Erfinderische Tätigkeit - Hilfsantrag (ja)
Ausreichende Offenbarung - Hilfsantrag (ja)
Patentansprüche - Klarheit - Hilfsantrag (ja)
Änderungen - Erweiterung des Patentanspruchs - Hilfsantrag
(nein)
Zurückverweisung an die erste Instanz (ja)
Beweismittel - Zeugenvernehmung (nein)

Zitierte Entscheidungen:

G 0003/14



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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0531/23 - 3.2.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 21. Oktober 2025

Beschwerdeführerin:

(Patentinhaberin)

Rommelag Engineering GmbH
Talstraße 22-30
74429 Sulzbach-Laufen (DE)

Vertreter:

Bartels und Partner, Patentanwälte
Lange Strasse 51
70174 Stuttgart (DE)

Beschwerdegegnerin:

(Einsprechende)

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad-Homburg v.d.H. (DE)

Vertreter:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Patent Department
Pharmaceuticals Division
Borkenberg 14
61440 Oberursel (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. Januar 2023 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 3297595 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender

M. Alvazzi Delfrate

Mitglieder:

S. Dennler

Y. Podbielski

S. Böttcher

N. Obrovski

Sachverhalt und Anträge

- I. Diese Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Streitpatent widerrufen wurde.

Gründe für den Widerruf waren u. a. mangelnde Neuheit gegenüber dem Dokument **D3** (JP-H10-323379A; in englischer Übersetzung: **D3a**), mangelnde erfinderische Tätigkeit ausgehend von diesem Dokument sowie fehlende Ausführbarkeit.

- II. Die **Beschwerdeführerin (Patentinhaberin)** beantragte als Hauptantrag die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Streitpatents in erteilter Fassung. Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge 1 bis 3, 5, 7 und 9. Weiter Hilfsweise beantragte sie die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung.

Die **Beschwerdegegnerin (Einsprechende)** beantragte die Zurückweisung der Beschwerde. Außerdem beantragte sie, die Angelegenheit nicht an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

- III. Die Kammer lud die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung und vertrat in ihrer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK die vorläufige Auffassung, dass – anders als der erteilte Anspruch 1 – Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 gegenüber D3 neu und erfinderisch sei und dass die Einwände nach den Artikeln 83, 84 und 123 (2) EPÜ gegen diesen Antrag nicht durchgriffen. Ferner führte die Kammer aus, dass sie geneigt sei, die

Hilfsanträge 1 und 2 nicht zuzulassen, und dass – da die weiteren, im Einspruchsverfahren erhobenen und im Beschwerdeverfahren aufrechterhalten Einwände mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit in der angefochtenen Entscheidung nicht behandelt worden seien – eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung in Betracht komme. Vor diesem Hintergrund erscheine der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Vernehmung ihres Zeugen Dr. Degen in der mündlichen Verhandlung als voraussichtlich unerheblich. Zudem wies die Kammer im Hinblick auf das Fehlen abhängiger Ansprüche bei den im Beschwerdeverfahren eingereichten Anspruchssätzen darauf hin, dass sie zwar davon ausgehe, dass die abhängigen Ansprüche dieser Anträge jeweils mit den im Einspruchsverfahren eingereichten Anspruchssätzen identisch sind, allerdings die Einreichung vollständiger Anspruchssätze im Beschwerdeverfahren erwarte.

- IV. In Erwiderung auf die Mitteilung der Kammer reichte die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2025 vollständige Anspruchssätze einschließlich der abhängigen Ansprüche ein.
- V. Die mündliche Verhandlung fand am 21. Oktober 2025 statt.
- VI. In der mündlichen Verhandlung nahm die Beschwerdeführerin die Hilfsanträge 1 und 2 zurück. Die übrigen Anträge der Beteiligten blieben unverändert. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die vorliegende Entscheidung verkündet.
- VII. Die vorliegende Entscheidung nimmt ferner Bezug auf die folgenden Dokumente:

- D2** US 4,513,871
- D6** International Standard ISO 15759:2005(E),
"Medical infusion equipment - Plastic caps with
inserted elastomeric liner for containers
manufactured by the blow-fill-seal (BFS)
process", published in 2005
- D8** DE 10 2013 012 809 A1
- D35** WO 2006/042579 A1

VIII. **Anspruch 1 des Hauptantrags** (Anspruch 1 wie erteilt)
lautet wie folgt (mit der von den Beteiligten
verwendeten Merkmalsgliederung):

- 1.1 *"Kunststoff-Behältererzeugnis, insbesondere
hergestellt nach dem Blasform-, Füll- und
Siegelverfahren,*
- 1.2 *mit einer Behälterwand, die in vorgebbaren
Bereichen zwecks Zugang zum Behälterinhalt
mittels einer Kanüle durchstechbar ist,*
- 1.3 *wobei zum Vermeiden von Stanzteilen, die beim
Durchstechen der Behälterwand mit der Kanüle
entstehen, das mathematische Produkt aus der
Behälterwandstärke im Durchstechbereich (33) und
dem Zugmodul nach ISO 527 des Kunststoffmaterials
kleiner ist als 400 MPa·mm, besonders bevorzugt
kleiner als 300 MPa·mm ist, und*
- 1.4 *wobei das Behältererzeugnis ein Kopfteil (7)
aufweist,*
dadurch gekennzeichnet, dass
- 1.5 *der Durchstechbereich (33), der auf der
Kopfteiloberseite (9) liegt,*
- 1.6 *bei 1 bis 70 mm² und*
- 1.7 *die Wandstärke des zu durchstechenden
Behälterbereichs bei mindestens 0,3 mm liegt."*

IX. **Anspruch 1 des Hilfsantrags 3** lautet wie folgt (mit der von den Beteiligten verwendeten Merkmalsgliederung; die Änderungen gegenüber Anspruch 1 des Hilfsantrags 3, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag, sind von der Kammer hervorgehoben):

- 1.1 *"Kunststoff-Behältererzeugnis, insbesondere hergestellt nach dem Blasform-, Füll- und Siegelverfahren,*
- 1.2 *mit einer Behälterwand, die in vorgebbaren Bereichen zwecks Zugang zum Behälterinhalt mittels einer Kanüle durchstechbar ist,*
- 1.3 *wobei zum Vermeiden von Stanzteilen, die beim Durchstechen der Behälterwand mit der Kanüle entstehen, das mathematische Produkt aus der Behälterwandstärke im Durchstechbereich (33) und dem Zugmodul nach ISO 527 des Kunststoffmaterials kleiner ist als 400 MPa·mm, besonders bevorzugt kleiner als 300 MPa·mm ist, und*
- 1.4 *wobei das Behältererzeugnis ein Kopfteil (7) aufweist,*
~~wobei~~ dadurch gekennzeichnet, dass
- 1.5 *der Durchstechbereich (33) auf der Kopfteiloberseite (9) liegt,*
- 1.6 *bei 1 bis 70 mm² und*
- 1.7 *die Wandstärke des zu durchstechenden Behälterbereichs bei mindestens 0,3 mm liegt,*
- 1.8 *wobei am stirnseitigen Ende des Kopfteils (7) für Entnahme- und/oder Zugabevorgänge eine durchgehend verlaufende Kopffläche (9) respektive Kopfteiloberseite (9) vorgesehen ist,*

- 1.9 *die in der Art einer mittels einer Kanüle oder eines Einstichdorns penetrierbaren Kopfmembran einen Übergangsbereich (11) überspannt, an dem das Kopfteil (7) in einen Halsteil (13) des Behältererzeugnisses übergeht,*
- 1.10 *wobei die durch die Kopfmembran gebildete Kopffläche (9) den Übergangsbereich (11) mit einer gleichförmig konvexen Krümmung überspannt,*
- 1.11 *wobei das Kopfteil (7) des Behälters mit einer Kappe (12) abgedeckt ist, die mit dem Kopfteil (7) fest verbunden ist, und*
- 1.12 *wobei zwischen der Kappe (12) und der Kopfteiloberseite (9) des Behälters mindestens ein durchstechbarer Einsatz (19), vorzugsweise aus elastomerem Material gebildet, vorhanden ist, der auf oder um den Durchstechbereich herum zumindest beim Einstechen mit einer Flächenpressung von mehr als 20 N/cm^2 auf die Kopfteiloberseite (9) drückt."*

X. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten **Argumente der Beschwerdeführerin** lassen sich wie folgt zusammenfassen.

Hauptantrag - Neuheit gegenüber D3

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei gegenüber D3 neu. Der durch die Membran 16b gebildete Durchstechbereich des Behälters 10C gemäß Figur 11 von D3 liege im Halsteil dieses Behälters und nicht auf der Kopfteiloberseite eines fertig hergestellten Behälters. Damit offenbare die Membran 16b Merkmal 1.5 nicht.

Hilfsantrag 3

Zulassung

Der mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2025 eingereichte vollständige Anspruchssatz zum Hilfsantrag 3 sei gemäß Punkt 2 der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK eingereicht worden, in dem die Kammer ihre Erwartung geäußert habe, dass im Beschwerdeverfahren vollständige Anspruchssätze eingereicht würden. Inhaltlich entspreche dieser Anspruchssatz dem Hilfsantrag 3, der bereits im Einspruchsverfahren eingereicht worden sei. Der Hilfsantrag 3 sei daher in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Unzulässige Erweiterung, Klarheit und Ausführbarkeit

Die Ansprüche des Hilfsantrags 3 seien nicht unzulässig erweitert worden, wie bereits von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung festgestellt worden sei. Außerdem seien sie klar, wie die Kammer in ihrer Mitteilung ausgeführt habe. Darüber hinaus sei die beanspruchte Erfindung im Streitpatent ausreichend offenbart. Der Fachmann hätte insbesondere keine Schwierigkeiten, durch einfache Anpassung der Eigenschaften des durchstechbaren Einsatzes und der Kopfmembran die in Merkmal 1.12 definierte Flächenpressung für geeignete Kanülen zu gewährleisten, ohne dabei die gleichförmig konvexe Krümmung der Kopfmembran zu beeinträchtigen. Eine solche Anpassung entspreche im Übrigen genau den Maßnahmen, die auch bei den im Stand der Technik verwendeten Behältern vorgenommen würden, einschließlich denjenigen, die von der Beschwerdegegnerin als offenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht worden seien.

Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber D3

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 sei neu und erfinderisch gegenüber D3, auch unter Berücksichtigung der von der Beschwerdegegnerin zusätzlich angeführten Druckschriften. Der in der Figur 6 von D3 gezeigte Behälter 10B weise keine Kappe im Sinne von Merkmal 1.11 auf, während der in Figur 11 gezeigte Behälter 10C infolge des Umstülpens der Membran 16a eine konkave Membran 16b und damit keine gleichförmig konvexe Kopfmembran nach Merkmal 1.10 aufweise. Eine Kombination der Ausführungsformen 10B und 10C sei in D3 weder offenbart noch nahegelegt. Ausgehend von D3 würde der Fachmann ohne rückschauende Betrachtung nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1 gelangen. Das mögliche allgemeine Fachwissen über Kappen ändere daran nichts.

Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung

Die Beschwerdeführerin habe eine Zurückverweisung ausdrücklich beantragt und diesem Vorgehen zugestimmt.

- XI. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten **Argumente der Beschwerdegegnerin** lassen sich wie folgt zusammenfassen.

Hauptantrag - Neuheit gegenüber D3

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei gegenüber D3 nicht neu. Der Anspruch unterscheide nicht zwischen Kopf- und Halsteil und enthalte keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Ausgestaltung des Kopfteils. Der Durchstechbereich 16b des Behälters 10C der Figur 11 von D3 liege daher auf der Kopfteil-oberseite im Sinne von Merkmal 1.5. Auch die übrigen Merkmale des Anspruchs seien in D3 offenbart.

Hilfsantrag 3

Zulassung

Der Hilfsantrag 3 sei in das Beschwerdeverfahren nicht zuzulassen. Er sei erstinstanzlich nie in dieser Form gestellt worden. Der im Einspruchsverfahren eingereichte Hilfsantrag 3, dem der nun vorgelegte Antrag zwar ähnele, sei von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen worden, wie aus den Gründen 23.3 der angefochtenen Entscheidung hervorgehe. Es sei weder dargelegt worden, dass die Einspruchsabteilung ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt habe, noch seien besondere Umstände aufgezeigt worden, die eine Zulassung des Hilfsantrags 3 im Beschwerdeverfahren rechtfertigen würden.

Unzulässige Erweiterung

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 erfülle die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ nicht. Dieser Gegenstand sei in der ursprünglich eingereichten Anmeldung in dieser Kombination nicht offenbart. Mehrere Merkmale des Anspruchs seien aus der detaillierten Beschreibung des konkreten Behälters gemäß den Figuren 1 und 2 der ursprünglichen Anmeldung isoliert worden, obwohl sie funktionell und strukturell untrennbar mit weiteren Merkmalen dieses Behälters verknüpft seien. Zu diesen gehörten insbesondere die einstückige Herstellung nach dem Blasform-, Füll- und Siegelverfahren, die spezifische Behältergeometrie als Infusionsflasche mit einem oberen und einem unteren Zugang (Seite 5, Zeilen 27-29) sowie bestimmte Materialeigenschaften (Seite 6, Zeilen 20-29). Zudem sei der durchstechbare Einsatz 19 ursprünglich als aus elastomerem Material bestehend offenbart, während

Anspruch 1 nur noch eine "vorzugsweise" elastomere Ausgestaltung verlange. Das Weglassen all dieser weiteren Merkmale in Anspruch 1 stelle eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar.

Klarheit

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 sei unklar. Mehrere Begriffe des Anspruchs seien unklar, darunter "stirnseitiges Ende", "durchgehend verlaufende Kopffläche respektive Kopfteiloberseite" (Merkmal 1.8), "in der Art einer mittels einer Kanüle oder eines Einstichdorns penetrierbaren Kopfmembran" und "einen Übergangsbereich überspannt" (Merkmal 1.9), sowie die "gleichförmig konvexe Krümmung" (Merkmal 1.10). Auch die Definition der Flächenpressung in Merkmal 1.12 sei unklar, da der tatsächliche ausgeübte Druck nicht zuverlässig messbar sei und in jedem Fall von der verwendeten Kanüle abhängen, die jedoch nicht Teil des beanspruchten Gegenstands sei und im Anspruch auch nicht näher spezifiziert werde.

Ausführbarkeit

Die beanspruchte Erfindung gemäß Hilfsantrag 3 sei nicht ausreichend offenbart, damit der Fachmann sie ausführen könne.

Wie bereits im Zusammenhang mit der mangelnden Klarheit ausgeführt, lasse sich die in Merkmal 1.12 definierte Flächenpressung von mehr als 20 N/cm² – insbesondere deshalb, weil dieser Druck beim Einstechen einer völlig unspezifizierten Kanüle erreicht werden müsse – ohne unzumutbaren Aufwand weder herstellen noch zuverlässig messen. Das Streitpatent enthalte hierzu keinerlei technische Anleitung. Darüber hinaus bleibe für den

Fachmann völlig unklar, wie der durchstechbare Einsatz so auszugestalten sei, dass er den geforderten Druck auf die Membran ausübe, ohne zugleich eine Vertiefung in dieser hervorzurufen, welche die beanspruchte gleichförmig konvexe Krümmung der Membran beeinträchtigen oder sogar unmöglich machen würde.

Auch Anspruch 3 sei nicht ausführbar. Dieser Anspruch sehe vor, dass der Behälter aus Polypropylen hergestellt werden könne. Polypropylen weise jedoch einen Zugmodul im Bereich von 1,5 bis 2 GPa auf, so dass bei einer Mindestwandstärke von 0,3 mm der Fragmentationskennwert zwingend oberhalb des Grenzwerts von 400 MPa·mm liege. Damit sei die Einhaltung des beanspruchten Fragmentationskennwerts nach Merkmal 1.3 mit Polypropylen als Werkstoff technisch nicht realisierbar, so dass der Fachmann die Erfindung nicht über den gesamten beanspruchten Bereich ausführen könne.

Neuheit gegenüber D3

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 sei gegenüber D3 nicht neu.

Der Behälter 10C der Figur 11 weise auch eine Kappe im Sinne von Merkmal 1.11 auf, die durch den angeschweißten Behälter 38 gebildet sei. Die Offenbarung von D3, unter Einbeziehung der Kombination des Behälters 10C mit der anderen Ausführungsform 10B der Figur 6, nehme einen Behälter gemäß Anspruch 1 vorweg, der sowohl eine Kopfmembran mit einer gleichförmig konvexen Krümmung (Merkmal 1.10) als auch eine Kappe (Merkmal 1.11) aufweise.

Zudem handele es bei der in Merkmal 1.12 definierten Flächenpressung um ein ungewöhnliches Parametermerkmal. Nach ständiger Rechtsprechung treffe in einem solchen Fall die Patentinhaberin – hier die Beschwerdeführerin – die Obliegenheit, die Neuheit gegenüber dem Stand der Technik überzeugend nachzuweisen. Dieser Darlegungslast sei sie aber nicht nachgekommen. Daher könne dieses ungewöhnliche Parametermerkmal nicht zur Begründung der Neuheit gegenüber D3 herangezogen werden.

Erfinderische Tätigkeit ausgehend von D3

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D3. Das Anbringen einer Kappe an einem medizinischen Behälter, insbesondere an einem nach dem Blasform-, Füll- und Siegelverfahren hergestellten Behälter, stelle eine naheliegende Maßnahme dar, die zum allgemeinen Fachwissen gehöre, wie D6 (Seite 1, erster Absatz; Seite 2, Figuren), D8 (Anspruch 4; Absatz [0015]; Figuren 15-17) und D35 (Seite 1, erster Absatz) zeigten. Ausgehend vom Behälter 10B der Figur 6 von D3 würde der Fachmann somit ohne erfinderisches Zutun zum beanspruchten Gegenstand gelangen. Gleiches gelte, wenn der Fachmann von dem in Figur 11 gezeigten Behälter 10C ausgehe.

Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung

Der von der Beschwerdeführerin gestellte Antrag auf Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung solle mangels Substantiierung nicht zugelassen werden und sei in jedem Fall auch nicht gerechtfertigt. Es seien weder besondere Gründe vorgebracht worden, die für eine Zurückverweisung sprechen könnten, noch seien

wesentliche Mängel des erstinstanzlichen Verfahrens dargelegt worden.

Vernehmung des Zeugen Dr. Degen der Beschwerdegegnerin während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer

Der von der Beschwerdegegnerin benannte Zeuge Dr. Degen sei in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer gemäß Artikel 117 EPÜ zu vernehmen, um zu den geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen der Behälter KabiPac[®] und B. Braun Ecoflac[®] auszusagen.

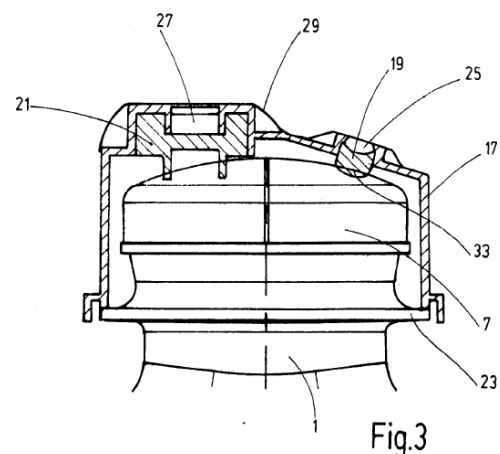
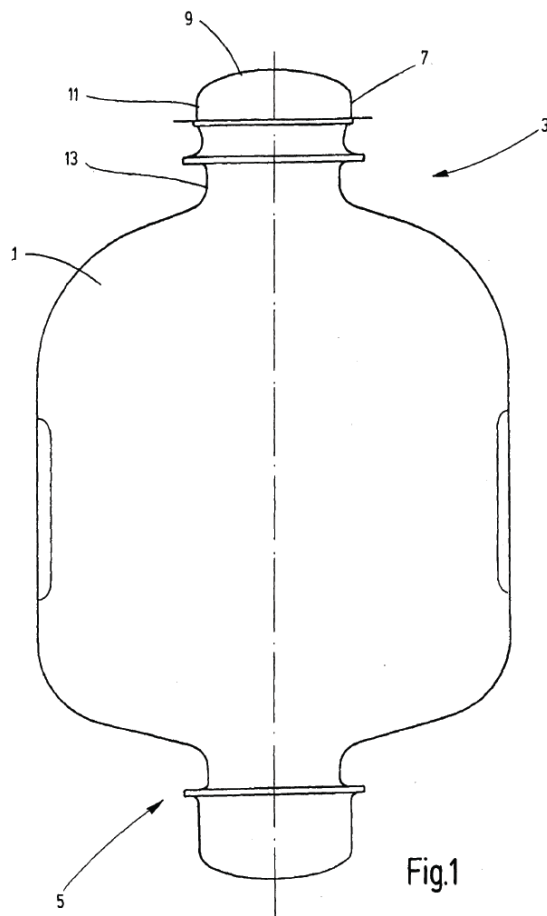
Entscheidungsgründe

1. Gegenstand des Streitpatents

- 1.1 Der Erfindung des Streitpatents liegt die Aufgabe zugrunde, ein Kunststoffbehältererzeugnis bereitzustellen – insbesondere nach dem Blasform-, Füll- und Siegelverfahren herstellbar und wie z. B. in Figur 1 (nachstehend wiedergegeben) dargestellt und in Absatz [0018] beschrieben – mit einer Behälterwand, die in vorgegebenen Bereichen zwecks Zugang zum Behälterinhalt mittels einer Kanüle durchstechbar ist, wobei das Auftreten und die Anzahl von beim Durchstechen produzierter, ausgestanzter Partikel minimiert werden (Absatz [0009]). Solche Partikel können nämlich die Kanüle verstopfen oder mit dem Füllgut in das Infusionssystem gelangen; ihr Auftreten ist daher zu vermeiden bzw. zu minimieren (Absatz [0002]).
- 1.2 Gemäß Streitpatent (Absatz [0011]) wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass das mathematische Produkt aus der Behälterwandstärke im Durchstechbereich und dem Zugmodul nach ISO 527 des Kunststoffmaterials (auch

"Fragmentationskennwert" genannt; Absatz [0019])
kleiner ist als $400 \text{ MPa} \cdot \text{mm}$. Gemäß Anspruch 1 liegt
ferner die Fläche des Durchstechbereichs, der auf der
Kopfteiloberseite (9) angeordnet ist, zwischen 1 und
 70 mm^2 , und die Wandstärke des Durchstechbereichs
beträgt mindestens 0,3 mm (Absatz [0010]).

- 1.3 Wie z. B. in Figur 3 (auch nachstehend wiedergegeben)
gezeigt, kann der Behälter (1) mit einer Kappe (17)
versehen sein. Gemäß den Absätzen [0013] und [0020]
lässt sich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von
Partikeln weiter reduzieren, wenn eine Kappe mit einem
elastomeren Dichtelement (19) eingesetzt wird, das auf
oder um den Durchstechbereich (33) herum mit einer
Flächenpressung von mindestens 20 N/cm^2 , zumindest beim
Durchstechen der Behälterwand mit einer Kanüle, von
außen auf die Kopfteiloberseite aufgepresst wird.



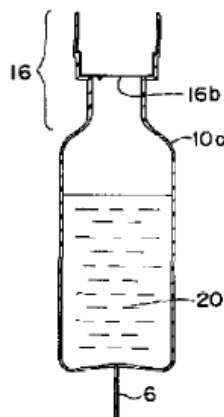
2. **Hauptantrag - Neuheit gegenüber D3**

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gegenüber D3 nicht neu.

2.1 In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer äußerten sich die Parteien zu diesem Punkt nicht erneut, sondern verwiesen lediglich auf ihre schriftlichen Ausführungen.

Wie bereits in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK ausgeführt, schließt sich die Kammer der Auffassung der Beschwerdegegnerin an, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gegenüber dem in Figur 11 von D3 (unten wiedergegeben) offenbarten Behälter 10C nicht neu ist. Die gegenteiligen Argumente der Beschwerdeführerin sind nicht überzeugend.

【図11】



2.2 Die Beschwerdeführerin brachte vor, dass der durch die Membran 16b gebildete Durchstechbereich nicht an der Kopfteiloberseite des Behälters 10C liege, wie es Merkmal 1.5 erfordert, sondern in seinem Halsteil.

Wie jedoch die Beschwerdegegnerin geltend machte, unterscheidet der erteilte Anspruch 1 nicht zwischen einem Kopfteil und einem Halsteil. Ein Halsteil wird in Anspruch 1 nicht erwähnt und, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, ergibt sich dies auch nicht implizit aus dem im Anspruch genannten Blasform-, Füll- und Siegelverfahren – welches zudem nur optional ("insbesondere") ist.

Darüber hinaus enthält der erteilte Anspruch 1 keinerlei Einschränkung hinsichtlich der Gestaltung des Kopfteils, insbesondere nicht dahingehend, dass dieser keine vorstehenden Seitenwände aufweisen dürfe. Eine solche Seitenwand ist auch in den Ausführungsformen des Streitpatents vorhanden, bei denen eine zusätzliche Kappe fest mit dem Behälter verbunden ist (siehe z. B. Figur 4), sowie in solchen mit einem über die Kopfteiloberseite hinausragenden Vorsprung (Rippe 15; siehe Figuren 6-7).

Die Kammer stimmt daher zu, dass die Membran 16b als auf der Kopfteiloberseite des Behälters 10C (Figur 11) angeordnet angesehen werden kann, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin.

- 2.3 Es ist unerheblich, dass der Behälter 10C lediglich ein Zwischenprodukt und nicht das Endprodukt des in D3 offenbarten Herstellungsverfahrens ist. Der erteilte Anspruch 1 definiert ein Erzeugnis und kein Verfahren. Insbesondere erfordern die Begriffe "Durchstechbereich" und "durchstechbar" in Anspruch 1 lediglich, dass der Durchstechbereich zum Durchstechen mittels einer Kanüle geeignet ist, was für die Membran 16b unstreitig der Fall ist.

Die Membran 16 bildet somit einen Durchstechbereich des Behälters 10C, der auf der Kopfteiloberseite liegt, wie es Merkmal 1.5 erfordert.

2.4 Die Kammer ist ferner der Auffassung, dass der Behälter 10C auch die übrigen Merkmale des erteilten Anspruchs 1 aufweist, wie dies von der Beschwerdegegnerin schriftlich vorgetragen und von der Einspruchsabteilung festgestellt wurde (siehe Entscheidungsgründe 14.1.4). Die Beschwerdeführerin hat dies nicht bestritten.

2.5 Daher kann das angefochtene Patent nicht in erteilter Fassung aufrechterhalten werden.

3. Hilfsantrag 3

3.1 Zulassung

Die Beschwerdegegnerin wandte sich während der mündlichen Verhandlung erneut gegen die Zulassung des Hilfsantrags 3. Zu diesem Punkt nahmen beide Beteiligten in der mündlichen Verhandlung jedoch nicht weiter Stellung, sondern verwiesen ebenfalls lediglich auf ihre schriftlichen Ausführungen.

In der Beschwerdebegründung (siehe Punkt V auf Seite 15) hatte die Beschwerdeführerin die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf Grundlage eines Hilfsantrags 3 beantragt, dessen Ansprüche "den Ansprüchen gemäß Hilfsantrag 3 im Einspruchsverfahren" (d. h. dem am 30. Juni 2021 eingegangenen Hilfsantrag 3) entsprachen. Zugleich reichte sie die Merkmalsgliederung von Anspruch 1 dieses Antrags ein. Als Reaktion auf den Hinweis der Kammer in ihrer Mitteilung, dass im Beschwerdeverfahren vollständige Anspruchssätze eingereicht werden sollten,

reichte die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2025 einen Anspruchssatz von Hilfsantrag 3 ein, welcher Anspruch 1 wie mit der Beschwerdebegründung eingereicht und die abhängigen Ansprüche wie im Einspruchsverfahren geltend gemacht enthielt.

Aufgrund des Verweises auf "[die] Anspruch[e] gemäß Hilfsantrag 3 im Einspruchsverfahren" in der Beschwerdebegründung verfolgte die Beschwerdeführerin, wie bereits in der Mitteilung der Kammer nach Artikel 15(1) VOBK dargelegt, im Beschwerdeverfahren auch die abhängigen Ansprüche von Hilfsantrag 3 von Anfang an. Der mit dem Schriftsatz vom 2. Oktober 2025 eingereichte Anspruchssatz stellt daher keine Änderung des Beschwerdevorbringens dar.

Die einzige Änderung gegenüber dem im Einspruchsverfahren verfolgten Hilfsantrag 3 besteht in der von der Beschwerdeführerin bereits in der Beschwerdebegründung vorgenommenen Umstellung von Anspruch 1 in die zweiteilige Form. Diese Umstellung verändert den beanspruchten Gegenstand nicht (siehe Punkt IX. oben).

Der von der Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren verfolgte Hilfsantrag 3 liegt auch der angefochtenen Entscheidung im Sinne des Artikel 12 (2) VOBK zugrunde. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin stellte die Einspruchsabteilung die Zulassung dieses Antrags nicht in Frage, sondern stellte lediglich fest, dass er den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPÜ genüge, jedoch gegen Artikel 83 EPÜ verstoße (siehe Gründe 22.3 und 23.3). Auch aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung (siehe Punkte 46 bis 53) ergibt sich, dass die Zulässigkeit dieses Antrags – im Gegensatz zu jener der geänderten Hilfsanträge 1 und 2 sowie des Hilfsantrags 4 (siehe Punkte 24, 38 und 54) –

nicht Gegenstand der Diskussion war. Vor diesem Hintergrund erscheint die Formulierung "HA3 ist somit nicht zugelassen" in der Entscheidung (siehe Gründe 23.3) als unzutreffende Wortwahl. Tatsächlich sollte damit lediglich zum Ausdruck gebracht werden, dass dieser Antrag nach Auffassung der Einspruchsabteilung nicht gewährbar sei.

Aus diesen Gründen wurde Hilfsantrag 3, wie mit der Beschwerdebegründung geltend gemacht und mit dem Schriftsatz vom 2. Oktober 2025 bestätigt, von der Kammer im Beschwerdeverfahren berücksichtigt.

3.2 *Unzulässige Erweiterung*

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin geht der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus. Die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ sind daher erfüllt. Die Einspruchsabteilung war beim im Wesentlichen identischen Hilfsantrag 3, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag, zu demselben Ergebnis gelangt.

- 3.2.1 Es wird nicht bestritten, dass alle Merkmale, die in Anspruch 1 aufgenommen wurden, in der ursprünglich eingereichten Anmeldung unmittelbar und deutlich offenbart sind. Die Beschwerdegegnerin machte geltend, der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 sei in der ursprünglich eingereichten Anmeldung in dieser Kombination nicht offenbart, ohne jedoch diese Behauptung zu begründen. In der Tat sind diese Merkmale in der detaillierten Beschreibung der in den Figuren 1 und 2 dargestellten konkreten Ausführungsform offenbart, so dass dieser Einwand unbegründet ist.

- 3.2.2 Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin seien diese Merkmale jedoch untrennbar mit weiteren, dort offenbarten Merkmalen verknüpft, nämlich mit der Herstellungsart des Behälters durch ein Blasform-, Füll- und Siegelverfahren als einstückige Infusionsflasche mit einem oberen und einem unteren Zugang (Seite 5, Zeilen 27-29) sowie mit bestimmten Materialeigenschaften (Seite 6, Zeilen 20-29). Diese weiteren Merkmale fehlten sämtlich in Anspruch 1.

Zudem sei der durchstechbare Einsatz 19 in der ursprünglichen Anmeldung als ein elastomeres Dichtelement offenbart (Seite 7, Zeilen 7-9), während Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 lediglich festlege, dass er "vorzugsweise" aus elastomerem Material gebildet sei. Auch darin liege eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung.

- 3.2.3 Diese Argumentation überzeugt die Kammer nicht.

Zwar beschreibt die ursprüngliche Anmeldung in Zusammenhang mit den Figuren 1 und 2 eine konkrete Ausführungsform, doch besteht zwischen den in den Anspruch aufgenommenen und den genannten weggelassenen Merkmalen kein untrennbarer Zusammenhang. Dieser untrennbare Zusammenhang wurde von der Beschwerdegegnerin zwar behauptet, aber nicht begründet, und ist von der Kammer auch nicht zu erkennen.

Der Fachmann erkennt nämlich, dass die in Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale allgemeine technische Aspekte des Kopfteils und der Kopfmembran betreffen, die für die erfindungsgemäße angestrebte Verringerung der Fragmentationsgefahr maßgeblich sind, jedoch unabhängig

von der spezifischen Herstellungsweise oder der besonderen Geometrie des Behälters.

Die übrigen genannten Merkmale stellen demgegenüber lediglich Ausführungsdetails einer bevorzugten Ausführungsform dar.

Wie bereits in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK ausgeführt, wird das Blasform-, Füll- und Siegelverfahren in der ursprünglichen Anmeldung lediglich als beispielhaftes Verfahren genannt ("insbesondere", Seite 1, Zeile 1, sowie im ursprünglichen Anspruch 1). Gleiches gilt für die angesprochenen Materialeigenschaften, die der Fachmann lediglich als bloße Ausführungsdetails eines solchen Verfahrens verstehen würde.

Auch hinsichtlich des durchstechbaren Einsatzes ist für den Fachmann ersichtlich, dass für die zusätzliche erzielte Verringerung der Fragmentationsgefahr nicht die konkrete Materialart entscheidend ist, sondern die durch den Einsatz erzeugte Flächenpressung. Diese kann ebenso mit anderen Materialien oder konstruktiven Maßnahmen erzielt werden. Dass der Einsatz lediglich "vorzugsweise" aus elastomerem Material gebildet ist, entspricht im Übrigen bereits der Offenbarung des ursprünglichen Anspruchs 5. In dieser Hinsicht gibt es also überhaupt keine Zwischenverallgemeinerung, geschweige denn eine unzulässige.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin stellt das Weglassen der weiteren Merkmale der beschriebenen Ausführungsform daher keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar.

3.3 *Klarheit*

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin ist Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 – soweit dies von der Kammer überprüft werden kann – klar und erfüllt die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.

- 3.3.1 Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass mehrere Begriffe in Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 unklar seien, darunter die Ausdrücke "stirnseitiges Ende", "durchgehend verlaufende Kopffläche respektive Kopfteiloberseite" (Merkmal 1.8), "in der Art einer mittels einer Kanüle oder eines Einstichdorns penetrierbaren Kopfmembran" sowie die Formulierung, wonach die Kopfmembran "einen Übergangsbereich überspannt" (Merkmal 1.9) und dabei eine "gleichförmig konvexe Krümmung" aufweist (Merkmal 1.10). Auch die Definition der Flächenpressung (Merkmal 1.12) sei unklar, da die tatsächlich ausgeübte Flächenpressung letztlich von der verwendeten Kanüle abhängt, die nicht Teil des beanspruchten Gegenstands sei und im Anspruch nicht näher spezifiziert werde.

Diese Einwände überzeugen die Kammer nicht.

- 3.3.2 Hinsichtlich der Definition der Flächenpressung in Merkmal 1.12 stellt die Kammer zunächst fest, dass ein entsprechendes Merkmal bereits in Anspruch 5 des erteilten Patents enthalten war. Der von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Klarheitsmangel war daher bereits in der erteilten Fassung des Streitpatents vorhanden. Die in Merkmal 1.12 zusätzlich aufgenommene Formulierung "auf oder um den Durchstechbereich herum" ändert daran nichts.

Nach der Entscheidung G 3/14 der Großen Beschwerdekammer können geänderte Ansprüche eines Streitpatents nur dann auf die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ geprüft werden, wenn und soweit die vorgenommene Änderung selbst den behaupteten Klarheitsmangel verursacht. Da dies beim vorliegenden Einwand der Beschwerdegegnerin gegen Merkmal 1.12 nicht der Fall ist, ist die Kammer insoweit nicht zur Prüfung der behaupteten Unklarheit befugt.

- 3.3.3 Die weiteren beanstandeten Begriffe sind, entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin, im technischen Kontext von Anspruch 1 für den Fachmann klar und verständlich. Ihre Bedeutung ergibt sich eindeutig aus dem Zusammenhang des Anspruchs und wird durch die Beschreibung und die Figuren des Patents zusätzlich gestützt.

Somit bezeichnet der Ausdruck "stirnseitiges Ende" – auch wie in Absatz [0018] erläutert – das obere Ende des Behälters, an dem das Kopfteil ausgebildet ist.

Der Fachmann würde das Wort "respektive" nicht als Verbindung zweier getrennter Elemente verstehen, sondern vielmehr dahingehend, dass "Kopffläche" und "Kopfteiloberseite" alternative Bezeichnungen für dasselbe Merkmal sind (Absatz [0018]).

Der Ausdruck "in der Art einer [...] penetrierbaren Kopfmembran" kennzeichnet einfach im funktionalen Sinne eine Membran, die konstruktiv so ausgelegt ist, dass sie mit einer Kanüle oder einem Einstichdorn durchdrungen werden kann.

Auch das Merkmal, dass die Membran "einen Übergangsbereich überspannt", ist für den Fachmann klar.

Absatz [0018] und Figur 1 zeigen eindeutig, dass der Übergangsbereich der Abschnitt des Kopfteils zwischen der Kopfteiloberseite und der Seitenwand ist, über den sich die konvexe Membran wölbt.

Der Begriff "gleichförmig konvexe Krümmung" beschreibt im Kontext des Anspruchs eine *insgesamt* regelmäßig gewölbte Membran, wie sie nicht nur in den Figuren 1 und 2, sondern auch in den Figuren 3 bis 8 dargestellt ist.

3.4 Ausführbarkeit

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin offenbart das Streitpatent die Erfindung wie in Hilfsantrag 3 beansprucht so deutlich und vollständig dass ein Fachmann sie ausführen kann.

- 3.4.1 Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin sei für den Fachmann nicht nachvollziehbar, wie die in Merkmal 1.12 definierte Flächenpressung von "mehr als 20 N/cm²" "zumindest beim Einstechen" zuverlässig erzielt oder sogar überhaupt gemessen werden könne, da – wie schon in Hinblick auf die mangelnde Klarheit beanstandet – Anspruch 1 weder den Durchmesser der Kanüle noch den genauen Zeitpunkt der Druckausübung festlege. Der Fachmann sei daher nicht in der Lage, einen Behälter herzustellen, der die in Merkmal 1.12 definierte Druckwirkung über den gesamten beanspruchten Bereich aufweist. Darüber hinaus fehle im Streitpatent eine eindeutige Offenbarung, wie die gleichförmig konvexe Krümmung der Membran in Kombination mit dem durchstechbaren Einsatz hergestellt werden könne, ohne dass eine lokale Vertiefung oder Materialspannungen auftreten, die die beanspruchte gleichförmig konvexe

Krümmung der Membran beeinträchtigen oder sogar unmöglich machen würden.

3.4.2 Die Kammer stimmt dem nicht zu.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung (siehe Entscheidungsgründe 23.3) hätte der Fachmann keine Schwierigkeiten, die in Merkmal 1.12 definierte Flächenpressung von mehr als 20 N/cm^2 zu bestimmen und technisch umzusetzen.

Diese Flächenpressung ergibt sich unmittelbar aus der vom elastomeren Einsatz auf die Kopfteiloberseite ausgeübte Anpresskraft und der entsprechenden wirksamen Anpressfläche. Beide Größen lassen sich mit gängigen Prüfmitteln ohne Weiteres messen oder aus den relevanten Parametern von Kopfmembran und Einsatz (wie insbesondere die Membrandicke und die Elastizität, Größe und Vorspannung des Einsatzes) rechnerisch bestimmen. Die Ermittlung und Erzeugung einer solchen Flächenpressung erfordern daher weder besondere Maßnahmen noch einen unzumutbaren Aufwand über das allgemeine Fachwissen hinaus.

Wie bereits in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK ausgeführt (siehe Punkt 6.3.3), handelt es sich bei der in Merkmal 1.12 definierten Flächenpressung um einen Mindestdruck, der "zumindest beim Einstechen", also während des Einführens der Kanüle, erreicht werden muss. Dieser Mindestdruck von 20 N/cm^2 ist – wenn auch, wie von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung hervorgehoben, nicht gering – dennoch hinreichend klein, so dass der Fachmann, der mit der Konstruktion medizinischer Kunststoffbehälter vertraut ist, ohne Weiteres in der Lage wäre, die relevanten

Parameter des durchstechbaren Einsatzes und der Kopfmembran anzupassen, um die beanspruchte Druckwirkung bei Kanülen, wie sie üblicherweise für derartige Behälter verwendet werden, zu erzielen, wobei zugleich die beanspruchte gleichförmig konvexe Krümmung der Membran gewährleistet bleibt. Eine geringfügige lokale Vertiefung oder Mulde in der Kopfmembran, etwa verursacht durch den Einsatz in der Kappe, wie in den Figuren 4, 5 und 7 bis 8 des Streitpatents dargestellt, würde die beanspruchte gleichförmig konvexe Krümmung nicht in Frage stellen.

Das Fehlen einer detaillierten Beschreibung zur Ausgestaltung des Einsatzes zur Erfüllung von Merkmal 1.12 im Streitpatent führt daher nicht zu einer unzureichenden Offenbarung der Erfindung.

- 3.4.3 Der weitere Einwand der Beschwerdegegnerin, das Patent offenbare die Erfindung nicht ausreichend für einen Behälter aus "einem Polypropylen" gemäß Anspruch 3 in erteilter Fassung, betrifft gleichermaßen Anspruch 3 des Hilfsantrags 3, der identisch ist. Zu diesem Punkt wurden in der mündlichen Verhandlung keine weiteren Ausführungen gemacht. Wie bereits in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK (siehe Punkt 4.3) dargelegt, ist auch dieser Einwand nicht überzeugend.

Entgegen der Argumentation der Beschwerdegegnerin würde der Fachmann die erste Alternative in der in Anspruch 3 angegebenen Materialliste – "ein Polypropylen" – nicht ausschließlich als Polypropylen-Homopolymer verstehen, wie von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht, sondern vielmehr allgemein als irgendein auf Polypropylen basierendes Polymer, also gegebenenfalls auch als ein Polypropylen-Copolymer. Dass die zweite Alternative der

Liste auf ein Polypropylen-Copolymer beschränkt ist, ändert daran nichts und ist unerheblich.

Die Beschreibung des Streitpatents nennt mehrere Beispiele solcher geeigneter Polypropylen-basierter Polymere (siehe Absätze [0028]-[0033]). Aus diesen würde der Fachmann – abhängig von der Dicke des Durchstechbereichs – ohne unzumutbaren Aufwand ein geeignetes Material auswählen, um einen Fragmentationskennwert von weniger als 400 MPa·mm gemäß Merkmal 1.3 zu erreichen. Dabei würde er jegliches Polypropylen-basiertes Polymer, einschließlich Polypropylen-Homopolymere, ausschließen, wenn dieses in Anbetracht der konkreten Dicke des Durchstechbereichs zu einem höheren Fragmentationskennwert führen würde.

Die Kammer gelangt daher zu dem Ergebnis, dass die Erfindung auch in Bezug auf Anspruch 3 des Hilfsantrags 3 ausreichend offenbart ist.

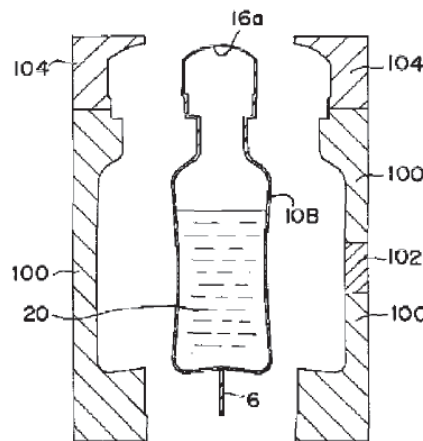
3.5 *Neuheit gegenüber D3*

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin ist der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 gegenüber D3 neu.

- 3.5.1 Die Beschwerdegegnerin führte in der Beschwerdeerwiderung aus, dass der in Figur 11 gezeigte Behälter 10C mit einer Kappe versehen sein könne, die mit seinem Kopfteil fest verbunden sei, wie von Merkmal 1.11 erfordert. Wie in Figur 24 gezeigt, sei diese Kappe nämlich durch einen zusätzlichen Behälter 38 gebildet, der an das Kopfteil des Behälters 10C angeschweißt sei (siehe Absätze [0079] und [0080] von D3a).

Allerdings – und dies wurde von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten – weist die Membran 16b des Behälters 10C keine gleichförmig konvexe Krümmung auf, wie es Merkmal 1.10 erfordert. D3 offenbart vielmehr, dass der Behälter 10C aus dem Behälter 10B gemäß Figur 6 (unten wiedergegeben) dadurch hervorgeht, dass die Membran 16a, wie in Figuren 8 bis 10 von D3 und Absätzen [0067] und [0068] von D3a dargestellt, umgestülpt und verformt wird, wodurch die Membran 16b eine konkave statt konvexe Krümmung erhält, die die Aufnahme des zusätzlichen Behälters 38 im Kopfteil des Behälters 10C ermöglicht (siehe Figur 24).

【図6】



Bereits aus diesem Grund ist der Behälter 10C, entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin, nicht neuheits-schädlich für den Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3, selbst wenn der zusätzliche Behälter 38 als Kappe im Sinne von Merkmal 1.11 betrachtet würde.

- 3.5.2 Während der mündlichen Verhandlung trug die Beschwerdegegnerin vor, dass die Offenbarung von D3, unter Einbeziehung der Kombination der beiden Ausführungsformen 10B und 10C der Figuren 6 und 11, einen Behälter gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 3

vorwegnehme, der sowohl eine Kopfmembran mit einer gleichförmig konvexen Krümmung (Merkmal 1.10) als auch eine Kappe (Merkmal 1.11) aufweise.

Dem kann die Kammer auch nicht folgen. Zwar weist die Membran 16a des Behälters 10B tatsächlich eine gleichförmig konvexe Krümmung auf. D3 offenbart jedoch nicht, dass dieser Behälter 10B eine Kappe im Sinne von Merkmal 1.11 aufweist oder aufweisen könnte. Vielmehr handelt es sich bei dem Behälter 10B um ein Zwischenprodukt, das in den weiteren offenbarten Herstellungsschritten zu dem Behälter 10C weiterverarbeitet werden soll. D3 enthält hierzu keinerlei Offenbarung, wonach die beiden Ausführungsformen 10B und 10C miteinander kombiniert werden könnten, insbesondere dass der Behälter 10B selbst mit einer Kappe versehen werden könnte. Erst nach Umstülpen und Verformen der Membran 16a zu der Membran 16b wird der zusätzliche, von der Beschwerdegegnerin als Kappe angesehene Behälter 38 im Kopfteil des entstandenen Behälters 10C untergebracht. Wie oben ausgeführt, weist die dadurch entstehende Membran 16b jedoch keine gleichförmig konvexe, wie es Merkmal 1.10 erfordert, sondern eine konkave Krümmung auf.

- 3.5.3 Die Beschwerdegegnerin machte außerdem geltend, dass die in Merkmal 1.12 definierte Flächenpressung ein ungewöhnliches Parametermerkmal darstelle, wie auch im Zusammenhang mit der geltend gemachten mangelnden Ausführbarkeit vorgebracht. Nach ihrer Auffassung obliege es daher der Beschwerdeführerin als Patentinhaberin, die Neuheit gegenüber D3 überzeugend nachzuweisen, was jedoch nicht erfolgt sei, sodass dieses Merkmal die Neuheit nicht begründen könne.

Aufgrund der vorstehenden Feststellungen zu den Merkmalen 1.10 und 1.11, die bereits ausreichen, um die Neuheit zu bejahen, ist es nicht erforderlich, auf diesen weiteren Einwand näher einzugehen.

3.6 *Erfinderische Tätigkeit ausgehend von D3*

Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 ausgehend von D3 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

- 3.6.1 In der Beschwerdeerwiderung führte die Beschwerdegegnerin aus, dass das Bereitstellen einer Kappe für medizinische Behälter trivial sei, und machte damit geltend, dass der Fachmann ausgehend von dem in Figur 6 gezeigten Behälter 10B, dessen Membran 16a eine gleichförmig konvexe Krümmung aufweist, der aber keine Kappe besitzt, in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 gelangen würde.

Diese Angriffslinie überzeugt die Kammer nicht. Wie in Punkt 3.5.2 oben ausgeführt, handelt es sich bei dem Behälter 10B lediglich um ein Zwischenprodukt, das in den weiteren offenbarten Herstellungsschritten zu dem Behälter 10C weiterverarbeitet werden soll, indem die Membran 16a umgestülpt und verformt wird und die so entstehende Membran 16b eine konkave Krümmung erhält, damit der Behälter 38 im Kopfteil des entstandenen Behälters 10C untergebracht werden kann. Es ist zudem gerade diese Weiterverarbeitung, die zu der spezifischen Wanddicke der Membran 16b führt, die D3 als besonders vorteilhaft darlegt (siehe Absatz [0067] von D3a: *"By this heating, the film thickness of the isolation puncture portion thin film 16b is reduced as the thin film 16b extends into the container and becomes concave as a whole"*).

Vor diesem Hintergrund würde der Fachmann, ohne unzulässige rückschauende Betrachtung, keine Kappe am Behälter 10B vorsehen, ohne ihn zuvor entsprechend den offenbarten Herstellungsschritten zu dem Behälter 10C weiterzuverarbeiten und insbesondere die Membran 16a umzustülpen. Wie in Punkt 3.5.1 oben ausgeführt, offenbart der Behälter 10C jedoch Merkmal 1.10 nicht.

Diese Schlussfolgerung gilt unabhängig davon, ob – wie von der Beschwerdegegnerin unter Bezugnahme auf D6, D8 und D35 geltend gemacht – Kappen für medizinische Behälter auch zum allgemeinen Fachwissen gehören.

- 3.6.2 Während der mündlichen Verhandlung wurde zudem der in Figur 11 gezeigte Behälter 10C als weiterer möglicher Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen.

Aus ähnlichen Gründen wie im vorstehenden Punkt ausgeführt, würde der Fachmann, ausgehend von diesem Behälter 10C und ohne unzulässige rückschauende Betrachtung, die Membran 16b nicht wieder mit einer gleichförmig konvexen Krümmung ausbilden, wie sie in D3 lediglich in der Vorstufe 10B gezeigt wird. Die Beschwerdegegnerin hat keine Gründe aufgezeigt, und die Kammer erkennt ebenfalls keine, weshalb der Fachmann eine solche Modifikation, die dem Offenbarungsgehalt von D3 zuwiderliefe, ohne erfinderisches Zutun in Betracht ziehen würde. Die Tatsache, dass Kappen für medizinische Behälter – einschließlich solcher, die nach dem Blasform-, Füll- und Siegelverfahren hergestellt werden – wie von der Beschwerdegegnerin vorgebracht, zum allgemeinen Fachwissen gehören, ist auch für diese Schlussfolgerung unerheblich.

- 3.6.3 Somit würde der Fachmann ausgehend von D3 nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 gelangen. Dieser Gegenstand beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von D3.

4. Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Angelegenheit nicht an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Hierzu nahm sie während der mündlichen Verhandlung nicht weiter Stellung, sondern verwies lediglich auf ihre schriftlichen Ausführungen.

- 4.1 In der Beschwerdeerwiderung hatte sie vorgebracht, der Antrag der Beschwerdeführerin auf Zurückverweisung sei nicht zuzulassen, da die Beschwerdeführerin nicht substantiiert habe, warum eine Zurückverweisung im vorliegenden Fall gerechtfertigt sei.

Wie bereits in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK dargelegt, liegt die Entscheidung über die Zurückverweisung jedoch im Ermessen der Kammer (Artikel 111 (1) EPÜ) und hängt davon ab, ob besondere Gründe für eine Zurückverweisung sprechen (Artikel 11 VOBK). Diese Frage kann von Amts wegen unabhängig davon, ob eine Partei einen Antrag auf Zurückverweisung gestellt oder substantiiert hat, beurteilt werden.

- 4.2 Die in der angefochtenen Entscheidung diskutierten Einwände wurden von der Kammer im Hinblick auf die entsprechenden Erfordernisse des EPÜ geprüft.

Hinsichtlich der Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit befasste sich die angefochtene Entscheidung jedoch nur mit den Einwänden der Beschwerdegegnerin gegenüber bzw. ausgehend von D3. Die

weiteren Einwände mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit, die die Beschwerdegegnerin im Einspruchsverfahren auf der Basis von D2 sowie der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen der Behälter KabiPac® und B. Braun Ecoflac® erhoben hatte, wurden in der Entscheidung nicht behandelt. Diese weiteren Einwände wurden im Beschwerdeverfahren gegen den mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsantrag 3, mit dem der Hilfsantrag 3 identisch ist, erneut vorgebracht.

Die Erörterung dieser weiteren Einwände im Beschwerdeverfahren würde allerdings völlig andere Überlegungen erfordern als diejenigen, die den auf D3 gestützten Einwänden zugrunde liegen.

Aus diesen Gründen und im Hinblick auf das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu überprüfen (Artikel 12 (2) VOBK), ist die Kammer der Auffassung, dass besondere Gründe im Sinne von Artikel 11 VOBK für eine Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 111 (1) EPÜ sprechen.

Dies entspricht der vorläufigen Auffassung der Kammer, die sie in der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK ausgeführt hatte, sowie dem Antrag der Beschwerdeführerin.

5. Vernehmung des Zeugen Dr. Degen der Beschwerdegegnerin während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer

Ferner hatte die Beschwerdegegnerin in ihrer Erwiderung die Vernehmung ihres Zeugen Dr. Degen während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragt. Sie

hat sich in der mündlichen Verhandlung jedoch nicht weiter zu diesem Antrag geäußert.

Wie von ihr angegeben, sollte sich der zu beweisende Sachverhalt ausschließlich auf Aspekte im Zusammenhang mit den Behältern KabiPac® und B. Braun Ecoflac® sowie deren behaupteter offenkundiger Vorbenutzung beziehen.

Da die Kammer jedoch zu dem Ergebnis gelangt ist, die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, damit insbesondere diese behauptete offenkundige Vorbenutzung erstmals geprüft wird, sind diese Aspekte für die im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu treffende Entscheidung nicht relevant.

Dem Antrag der Beschwerdegegnerin auf Vernehmung ihres Zeugen im Beschwerdeverfahren war daher nicht stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Grundner

M. Alvazzi Delfrate

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt