



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 304/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

betreffend das Patent 199 40 279

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr sowie des Richters Dr. Niklas, der Richterin Klante und des Richters Dr. Egerer

beschlossen:

Das Patent wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gründe

I.

Auf die am 26. August 1999 eingereichte Patentanmeldung 199 40 279.5-52 hat das Deutsche Patent- und Markenamt ein Patent mit der Bezeichnung

"Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines Testmittels zum Prüfen von Körperausscheidungen"

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 28. Februar 2002.

Die Patentansprüche 1 und 6 gemäß Streitpatent haben folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zum Herstellen eines Testmittels zum Prüfen von Körperausscheidungen, mit einem Testmodul, der mindestens einen Indikator für den zu prüfenden Parameter der Körperausscheidung aufweist, mit einem Quellvlies, das dem Testmodul zugeordnet und mit einer Folie hinterlegt ist, mit einem Kuvert, das den Testmodul und das Quellvlies zusammenhält und die Körperflüssigkeit den Indikatoren zuführt, und mit einer Modultasche, die ein

Fenster und eine Durchtrittsöffnung für die Körperflüssigkeit aufweist und das Kuvert enthält, dadurch gekennzeichnet, dass durch Verbinden eines Quellvlieses aus saugfähigen, Quellsalzen enthaltenden Fasern mit einer Kunststoffolie ein streifenförmiges Quellvlies erzeugt wird,

aus einem Papierstreifen durch Ausstanzen von Fenstern und von Durchtrittsöffnungen und durch Falzprägen offene Kuverts gebildet werden;

in die Kuverts je ein aus dem Quellvliesstreifen abzutrennendes Quellvlieskissen und je ein von einem Indikatorstreifen abgeschnittener Testmodul eingelegt und das Kuvert geschlossen wird;

eine streifenförmige, durchsichtige, gegebenenfalls Aufschrift tragende Frontfolie aus Kunststoff Mulden für die Kuverts geprägt werden;

je ein Kuvert in die in der Frontfolie geformten Mulden eingelegt und mit einer Rückfolie abgedeckt werden;

Frontfolie und Rückfolie um die Kuverts herum miteinander verbunden werden;

aus dem Streifen von Frontfolie und Rückfolie den Indikator der Körperflüssigkeit aussetzende und den Indikator sichtbar enthaltende Modultaschen ausgestanzt werden.

6. Vorrichtung zum Herstellen eines Testmittels zum Prüfen von Körperausscheidungen, mit einem Testmodul, der mindestens einen Indikator für den zu prüfenden Parameter der Körperausscheidung aufweist, mit einem Quellvlies, das dem Testmodul zugeordnet und mit einer Folie hinterlegt ist, mit einem Kuvert, das den Testmodul und das Quellvlies zusammenhält, und mit einer Modultasche, die ein Fenster und eine Durchtrittsöffnung für die Körperflüssigkeit aufweist und das Kuvert enthält und die bedruckt ist, gekennzeichnet durch

eine Quellvliesvorrichtung (21) mit einer Zuführeinrichtung (22) für ein Quellsalz enthaltendes Vlies (6), einer Zuführeinrichtung (24) für eine Kunststoffolie (5) und mit einer Einrichtung (26) zum Verbinden von Faservlies und Kunststoffolie zu einem streifenförmigen Quellvliesstreifen (27), einer Kuvertvorrichtung (31) mit einer Zuführeinrichtung (32) für einen Papierstreifen (33), mindestens einer Perforations-, Falzpräg- und Formstanzeinrichtung (34a bis 34d) für den Papierstreifen, mindestens einer Falteinrichtung (34e, 34g) für den Papierstreifen, einer Einlegeeinrichtung (38) für den Quellvliesstreifen (27') in die Kuverts (7), einer Abtrenneinrichtung (42) für Indikatorplättchen (3) aus einem Indikatorstreifen (41) und mit einer Einlegeeinrichtung (34f) für die Indikatorplättchen in die Kuverts;

eine Modultaschenvorrichtung (45) mit Zuführeinrichtungen (46, 51) für eine Kunststoff-Frontfolie (11) und eine Kunststoff-Rückfolie (12), mindestens einer Prägeeinrichtung (48, 53) für Mulden (49, 49') in Front- oder/und Rückfolie, einer Stanzeinrichtung (52) zum Anbringen von Durchtrittsöffnungen (14) in der Rückfolie für die Körperflüssigkeit zu den Indikatoren, einer Einlegeeinrichtung (50) für Kuverts in die Mulden mit Abtrenneinrichtung (44) für Kuverts aus dem Papierstreifen, einer Einrichtung (54) zum Verbinden von Frontfolie und Rückfolie und einer Ausstanzeinrichtung (55) für Modultaschen (15) aus dem Streifen (56) verbundener Folien. (Fig 3, 4, 6, 7)"

Wegen des Wortlauts der darauf rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 5 sowie 7 bis 13 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Gegen die Patenterteilung hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 27. Mai 2002, eingegangen am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Als Einspruchsgrund nennt sie mangelnde Erfindungshöhe und verweist auf die ältere, jedoch nicht vorveröffentlichte DE 199 04 556 C1 (1), sowie auf die DE 35 20 847 A1 (2).

Nach Ladung vom 10. März 2003 zur mündlichen Verhandlung auf Montag, den 2. Juni 2003, beantragt die Einsprechende mit Schriftsatz vom 13. Mai 2003 die Verschiebung des Verhandlungstermins wegen eines schon seit langem in diese Zeit gebuchten Jahresurlaubs.

Mit Faxschreiben vom 15. Mai 2003 teilt die Geschäftsstelle des 15. Senats auf Anordnung des Vorsitzenden der Einsprechenden mit, dass der Verhandlungstermin aus den im Telefongespräch mit dem Vertreter der Einsprechenden dargelegten Gründen nicht verschoben werden kann.

Daraufhin teilt der Vertreter der Einsprechenden mit Faxschreiben vom 19. Mai 2003 mit, dass er nicht an der mündlichen Verhandlung am 2. Juni teilnehmen werde und erklärt ausdrücklich sein Einverständnis, das Verfahren schriftlich fortzusetzen.

Im Übrigen hält die Einsprechende ihren Antrag aus dem Einspruchsschriftsatz auf Widerruf des Streitpatents in vollem Umfang mangels Erfindungshöhe aufrecht (vgl auch den Schriftsatz d Einspr v 26. Mai 2003).

Die Patentinhaberin widerspricht dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 16. April 2003 und beantragt sinngemäß, das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Sie führt aus, das Patent weise in vollem Umfang Neuheit und Erfindungshöhe auf. Des weiteren habe es eine Zusammenarbeit unter anderem auch mit der Einsprechenden zum Gegenstand des Streitpatents und dem Gegenstand der nicht vorveröffentlichten DE 199 04 556 C1 (1) gegeben, wofür sie, jeweils in Kopie, einen Auftrag der D... AG in

S..., einen unter anderem von der Einsprechenden und der Patentinhaberin unterzeichneten "letter of intent" sowie eine Kostennachricht über eine beim Landgericht U... anhängige Klage vorlegt.

Außerdem reicht sie eine Kopie der DE 39 31 659 A1 als Anlage zu diesem Schriftsatz zur Akte, ohne allerdings auf deren Inhalt einzugehen.

Mit Terminsnachricht vom 26. Mai 2003 wurde den Verfahrensbeteiligten die Aufhebung des Verhandlungstermins von Amts wegen mitgeteilt. Des weiteren wurde ihnen mit gleichem Schreiben angekündigt, dass über die Sache in Kürze ohne mündliche Verhandlung entschieden werde.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Der Einspruch wurde form- und fristgerecht eingelegt und ist zulässig. Er führt jedoch nicht zum Erfolg. Das Patent war in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Die Fassung der Patentansprüche des Streitpatents ist bis auf die im Erteilungsverfahren beseitigten Formalmängel in den Unteransprüchen 2 und 5 identisch mit

jener der Erstunterlagen, sodass hinsichtlich der ursprünglichen Offenbarung keine Bedenken bestehen.

Die Ausführbarkeit der darin offenbarten technischen Lehre ist gegeben.

Die im Übrigen von der Einsprechenden nicht angegriffene Neuheit ist bereits insofern gegeben, als aus den entgegengehaltenen Druckschriften weder ein Verfahren noch eine Vorrichtung mit sämtlichen Merkmalen der Patentansprüche 1 oder 6 zu entnehmen sind.

Abgesehen davon, dass in der lediglich zur Neuheitsbewertung nach § 3 (2) PatG heranzuziehenden DE 199 04 556 C1 (1) ein Herstellungsverfahren für die Testeinrichtung weder beansprucht noch beschrieben ist, unterscheidet sich das Verfahrensprodukt des Streitpatents und damit ein betreffendes Herstellungsverfahren von der Lehre in (1) bereits dadurch, dass das streifenförmige Quellvlies gemäß Streitpatent aus Quellsalze enthaltenden Fasern aufgebaut ist. Eine Vorrichtung zum Herstellen eines Testmittels oder einer Testeinrichtung ist in (1) ebenfalls nicht beschrieben.

Aber auch wenn man die Argumentationslinie der Einsprechenden zur Begründung mangelnder erfinderischen Tätigkeit hier aufgreifen und das Können des Durchschnittsfachmanns in die Lehre von (1) mit einbeziehen wollte, so ist in (1) weder das beanspruchte Verfahren noch die beanspruchte Vorrichtung des Streitpatents neuheitsschädlich vorweggenommen. Dem Fachmann bieten sich zwar, wie die Einsprechende zutreffend ausführt (vgl. Schrifts v. 27. Mai 2002 S. 3 vorle. Abs. ff), mehrere Möglichkeiten der Herstellung des in (1) in seinem Aufbau beschriebenen Mittels und damit auch zur Konstruktion hierfür geeigneter Vorrichtungen an. Jedoch handelt es sich dabei nicht um ein oder zwei fehlende, ohne weiteres zu ergänzende (Teil)Merkmale eines ansonsten in (1) lückenlos offenbarten Herstellungsverfahrens oder einer betreffenden Vorrichtung zur Durchführung dieses Herstellungsverfahrens, sondern um die Kombination eines Gesamtverfahrens bzw. einer Vorrichtung aus mehreren Einzelschritten bzw. Vorrichtungsteilen aus jeweils mehreren zur Auswahl stehenden Möglichkeiten.

Demgegenüber liegt die Lehre der DE 35 20 847 A1 (2) vom Gegenstand des Streitpatentes weiter ab und vermag somit die Neuheit nicht in Frage zu stellen.

Der Gegenstand des Streitpatentes weist auch die zur Patentierung erforderliche erfinderische Tätigkeit auf.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bleibt die nicht vorveröffentlichte Patentschrift mit früherem Zeitrang (1) außer Betracht.

Aus (2) sind Teststreifen und ein Verfahren zu deren Herstellung bekannt, bei dem auf einem Träger in Vertiefungen Reagenzienstreifen eingelegt sind und entweder durch Verformen des Trägers an den Kanten der Vertiefungen oder direkt durch Verklebung mit dem Träger befestigt werden (vgl aaO Anspr 1 iVm Anspr 5 und Anspr 8). Eine Anregung zur Ausbildung eines einem Testmodul zugeordneten Quellvlieses durch Quellsalze enthaltenden Fasern einerseits und zur Ausbildung von geschlossenen Kuverts nebst durchsichtiger Frontfolienabdeckung und Rückfolienabdeckung andererseits ist dieser Druckschrift jedoch nicht zu entnehmen, sodass der Fachmann nicht ohne weiteres zur Lehre gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents gelangen konnte.

Da in (2) jeglicher Hinweis auf eine Vorrichtung zur Herstellung von Testmitteln oder Teststreifen fehlt, konnte der Fachmann auch keine Anregung betreffend die Bereitstellung einer Vorrichtung gemäß Patentanspruch 6 des Streitpatents erhalten.

Auch die seitens der Patentinhaberin genannte DE 39 31 659 A1 und die darin beschriebene Einrichtung zur Aufnahme unkontrollierbar ausgeschiedenen Urins nebst darin eingebrachter Indikatoren, beispielsweise für pH, vermag den Fachmann weder einzeln noch in Zusammenschau zur streitpatentgemäßen Lehre zu führen. Die Angaben zum Aufbau des Testmittels selbst reichen hierfür nicht aus (vgl DE 39 31 659 A1, insbes Sp 2 Z 14 bis Sp 3 Z 12 iVm Fig 2 bis 4):

III.

Der Vertreter der Einsprechenden hat im Faxschreiben vom 19. Mai 2003 unter Beibehaltung des Antrags auf vollumfänglichen Widerruf des Streitpatents mitgeteilt, dass er an der mündlichen Verhandlung am 2. Juni 2003 nicht teilnehmen werde. Die Einsprechende hat sich damit einer weiteren Erörterung der Sach- und Rechtslage, die ihr durch Anberaumung einer mündlichen Verhandlung (PatG § 91 Abs 1 iVm ZPO § 139) eingeräumt worden ist, entzogen.

Bei gegebener Sach- und Antragslage bestanden für den Senat keine Zweifel am Bestand des Streitpatents, so dass - wie geschehen - zu beschließen war.

Kahr

Niklas

Klante

Egerer

Pü