



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 62/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
21. Dezember 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Patentanmeldung 103 51 598.4-44**

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Dezember 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und das Verfahren auf der Basis der Ansprüche 1 bis 11 vom 28. Juli 2004 an das Patentamt zurückverwiesen mit der Maßgabe, dass in Anspruch 3 das Wort „Nadel“ durch „Injektionsnadel“ ersetzt wird und die Wörter „zur Durchführung einer Injektion“ entfallen. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I**

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 M des Deutschen Patent- und Markenamts hat die am 5. November 2003 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Autoinjektionsvorrichtung“ durch Beschluss vom 9. August 2004 zurückgewiesen. Der Zurückweisung lagen die am 28. Juli 2004 eingereichten Patentansprüche 1 bis 11 zugrunde.

Zur Begründung ist in der Entscheidung ausgeführt, dass der Gegenstand des geltenden, nebengeordneten Patentanspruchs 3 durch die Druckschrift

**D1: DE 100 34 270 A1**

neuheitsschädlich getroffen werde.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 3 neu sei und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Entsprechendes gelte für die Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche 1 und 8.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Verfahren auf der Basis der Ansprüche 1 bis 11 vom 28. Juli 2004 an das Patentamt zurückzuverweisen mit der Maßgabe, dass in Anspruch 3 das Wort „Nadel“ durch „Injektionsnadel“ ersetzt wird und die Wörter „zur Durchführung einer Injektion“ entfallen.

Die Anmelderin beantragt ferner,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Der geltende, mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 lautet:

- M1** Vorbereitungsvorrichtung zur Vorbereitung einer Injektionsvorrichtung für eine Injektion
- M2** mit einem Verbindungselement,
- M3** welches mit einer Schutzkappe (8) oder einem Verschluss einer Ampulle (11) verbunden ist, oder eine Verbindungsvorrichtung besitzt,
- M4** mit welcher das Verbindungselement mit der Schutzkappe (8) verbindbar ist,
- M5** so dass der Verschluss oder die Schutzkappe (8) mit der Vorbereitungsvorrichtung von der Ampulle (11) abziehbar oder abdrehbar ist.

Der geltende, nebengeordnete Patentanspruch 3 lautet:

- N1** Vorbereitungsvorrichtung zur Vorbereitung einer Injektionsvorrichtung für eine Injektion
  
- N2** mit einem Halteelement (12.2) für eine Injektionsnadel (5).

Der geltende, nebengeordnete Patentanspruch 8 schließlich hat folgenden Wortlaut:

- O1** System aus einer Injektionsvorrichtung und einer Vorbereitungsvorrichtung zur Vorbereitung der Injektionsvorrichtung (10) für eine Injektion
  
- O2** mit einem Verbindungselement,
  
- O3** welches mit einem Verschluss oder mit einer Schutzkappe (8) oder mit einer Ampulle (11) der Injektionsvorrichtung verbunden ist oder verbindbar ist, insbesondere einer Vorbereitungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
  
- O4** wobei zudem ein Sicherungsring vorhanden ist,
  
- O5** welcher lösbar mit der Injektionsvorrichtung (10) verbunden ist,
  
- O6** wobei Mittel vorhanden sind, welche ein Freigabeelement für einen Auslösevorgang gegen Verschieben sichern.

Hinsichtlich der auf die Patentansprüche 1, 3 und 8 rückbezogenen Patentansprüche 2, 4 bis 7 und 9 bis 11 sowie hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 73 Abs. 1 und 2 PatG). Die Beschwerde hat auch insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung an das Patentamt (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 PatG) sowie zur Zurückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 80 Abs. 3 PatG) führt.

### **1) Patentfähigkeit**

**a)** Die geltenden, nebengeordneten Patentansprüche 1, 3 und 8 sind zulässig.

Der geltende Patentanspruch 1 umfasst die Merkmale des ursprünglichen Patentanspruchs 1, der durch das Merkmal aus der Beschreibung ergänzt worden ist, wonach es möglich sein soll, die Schutzkappe der Ampulle durch Drehen und/oder Ziehen der Vorbereitungsrichtung bzw. des Werkzeugs zu entfernen (Offenlegungsschrift Absatz [0006]).

Der geltende, nebengeordnete Patentanspruch 3 basiert auf dem ursprünglichen Patentanspruch 3 und wurde dahingehend spezifiziert, dass die Nadel (5) nunmehr als Injektionsnadel (5) bezeichnet wird. Auch dieses Merkmal findet seine Stütze in der ursprünglichen Beschreibung (Offenlegungsschrift Absätze [0009] und [0012]).

Der geltende, nebengeordnete Patentanspruch 8 umfasst die Merkmale der ursprünglichen Patentansprüche 1, 3, 8, 9 und 11.

Die geltenden Patentansprüche 2, 4 bis 7 und 9 entsprechen inhaltlich in dieser Reihenfolge den ursprünglichen Patentansprüchen 2, 4 bis 7 und 10. Die Patentansprüche 10 und 11 finden ihre Stütze in der ursprünglichen Beschreibung (Offenlegungsschrift Absatz [0013]).

**b)** Dem Anmeldungsgegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, eine Injektionsvorrichtung und eine Vorrichtung zur Vorbereitung der Injektionsvorrichtung vorzuschlagen, welche es ermöglichen, dass eine Injektionsvorrichtung einfach in einen einsatzfähigen Zustand gebracht werden kann, in welchem eine Injektion sicher und mit geringem Kraftaufwand durchgeführt werden kann (Offenlegungsschrift Absatz [0004]).

**c)** Der hier zuständige Fachmann ist ein mit der Entwicklung von Injektionsvorrichtungen befasster, berufserfahrener Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Feinwerktechnik.

**d)** Gegenüber dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik gemäß Entgegenhaltung **D1** sind die - zweifelsohne gewerblich anwendbaren - Gegenstände der geltenden, nebengeordneten Patentansprüche 1, 3 und 8 neu und beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns.

$\alpha$ ) Aus der Druckschrift **D1** (vgl. insbesondere die Figur 1 und die Beschreibung Absätze [0026] bis [0029]) ist eine Vorbereitungsvorrichtung zur Vorbereitung einer Injektionsvorrichtung für eine Injektion (Vorratsbehältnis mit einer Dosiereinrichtung) [Merkmal **M1**] bekannt, von dem sich der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 durch das Merkmal **M5** unterscheidet. Ansonsten verfügt auch die bekannte Vorbereitungsvorrichtung - entsprechend dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 - über ein Verbindungselement (Adapter 2) [Merkmal **M2**], welches eine Verbindungsvorrichtung (Nadel 6, Klicknocken 8, Klickhalter 9) besitzt [Merkmal **M3**], mit welcher das Verbindungselement (2) mit dem Verschluss bzw.

der Schutzkappe (Septum 4) einer Ampulle (Vorratsbehältnis 1) verbunden ist [Merkmal **M4**].

Beim Stand der Technik ist jedoch nicht vorgesehen, dass der Verschluss bzw. die Schutzkappe (4) zusammen mit der Vorbereitungsvorrichtung von der Ampulle (1) abziehbar oder abdrehbar ist, wie dies insoweit im Merkmal **M5** des geltenden Patentanspruchs 1 beansprucht wird. Denn die in **D1** offenbarte Vorbereitungsvorrichtung dient - im Gegensatz zur Lehre des sinnvoll verstandenen, geltenden Patentanspruchs 1 - nicht der Vorbereitung einer mit einer Injektionsnadel versehenen Spritze, sondern der Vorbereitung eines nadellosen Injektionsgerätes (3), welches dadurch mit einem Produkt befüllt wird, dass eine vom Verbindungselement (2) gehaltene Nadel (6) die Schutzkappe bzw. den Verschluss (4) der Ampulle (1) beim Aufsetzen des Verbindungselements (2) auf diese durchstößt, so dass eine Fluidverbindung zwischen der Ampulle (1) und dem Injektionsgerät (3) zustande kommt. Ein Abziehen oder Abdrehen des Verschlusses bzw. der Schutzkappe (4) entsprechend dem Merkmal **M5** des geltenden Patentanspruchs 1 ist beim Stand der Technik somit nicht vorgesehen.

Die **D1** vermag dem zuständigen Fachmann auch keinerlei Hinweis dahingehend zu vermitteln, den Verschluss bzw. die Schutzkappe (4) der Ampulle auf die anmeldungsgemäße Art und Weise zu entfernen, da dies möglicherweise ein Auslaufen des Produktes aus der Ampulle (1) zur Folge hätte und es gemäß der Lehre der Druckschrift **D1** (vgl. Absatz [0011]) gerade der Zweck des dortigen Verbindungselements (2) und der von diesem gehaltenen Nadel (6) ist, eine Übertragung des Produktes von der Ampulle (1) zum Injektionsgerät (3) ohne Verluste zu ermöglichen.

Demzufolge ist der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gegenüber dem aus der **D1** bekannten Stand der Technik nicht nur neu, sondern beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns.

*β*) Entsprechendes gilt für den geltenden Patentanspruch 3, dessen Gegenstand sich von der in der **D1** beschriebenen Vorbereitungsvorrichtung zur Vorbereitung einer Injektion [Merkmal **N1**] durch das weitere Merkmal **N2** unterscheidet, wonach diese Vorbereitungsvorrichtung über ein Halteelement (12.2) für eine Injektionsnadel (5) verfügt. Dieses Merkmal ist - wie bereits im Zusammenhang mit Patentanspruch 1 dargelegt - beim Stand der Technik gemäß Druckschrift **D1** (vgl. wiederum die Figur 1 und die Beschreibung Absätze [0026] bis [0029]) schon insofern nicht erfüllt, als die dort verwendete Nadel (6) keine Injektionsnadel ist, sondern lediglich zum Durchstoßen des Verschlusses bzw. der Schutzkappe (4) der Ampulle (1) zum Zwecke der Befüllung der eigentlichen, nadellosen Injektionsvorrichtung (3) dient. Eine Anregung, diese Injektionsvorrichtung (3) entgegen ihrer ausdrücklichen Bestimmung mit einer Injektionsnadel zu versehen, wie dies insoweit im Merkmal **N2** beansprucht wird, vermag die **D1** dem zuständigen Fachmann somit nicht zu geben.

Deshalb vermag die Druckschrift **D1** weder die Neuheit, noch die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des geltenden Patentanspruchs 3 in Frage zu stellen.

*χ*) Die Patentfähigkeit des Gegenstandes des auf ein System aus einer Injektionsvorrichtung und einer Vorbereitungsvorrichtung gerichteten, nebengeordneten Patentanspruchs 8 ergibt sich bereits daraus, dass der im Verfahren befindliche Stand der Technik gemäß Druckschrift **D1** einen Sicherungsring, welcher lösbar mit der Injektionsvorrichtung verbunden ist - wie dies insoweit in den Merkmalen **O4** und **O5** des Patentanspruchs 8 beansprucht wird - weder vorsieht, noch dem Fachmann nahelegt. Zwar lehrt die **D1** (vgl. die Figur 1 und die Beschreibung Absätze [0026] bis [0029]), den für die Verbindung der Ampulle (1) mit dem Injektionsgerät (3) zuständigen Adapter (2) mit Klicknocken (8) zu versehen, welche an elastischen Klickhaltern (9) ausgebildet sind. Jedoch sichern diese Elemente lediglich den festen Sitz des Adapters (2) auf der Ampulle (1), nicht jedoch auf dem eigentlichen Injektionsgerät (3), das mit dem Adapter (2) verschraubt wird, so dass es einer zusätzlichen Sicherung - beispielsweise in Form eines Sicherungsrings



gemäß Merkmal **O4** des geltenden Patentanspruchs 8 - beim Stand der Technik ohnehin nicht bedarf.

Deshalb ist der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 8 gegenüber der Entgegenhaltung **D1** neu. Er wird dem Fachmann durch diesen Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

## **2) Zurückverweisung**

Aus dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik gemäß Druckschrift **D1** ergeben sich somit für den zuständigen Fachmann keine Hinweise auf die Ausgestaltung einer Vorbereitungsvorrichtung zur Vorbereitung einer Injektionsvorrichtung bzw. eines Systems aus einer Injektionsvorrichtung und einer Vorbereitungsvorrichtung mit sämtlichen, in den nebengeordneten Patentansprüchen 1, 3 und 8 aufgeführten Merkmalen.

Infolge dessen lässt sich mit diesem Stand der Technik eine Zurückweisung der Anmeldung nicht begründen.

Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung mit den geltenden Patentansprüchen 1 bis 11 zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Gründe, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, beseitigt werden und eine neue Sachprüfung erforderlich ist. Danach kann die Anmeldung an das Patentamt zurückverwiesen werden, wenn die Patentfähigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prüfung war (vgl. Busse, PatG, 6. Auflage, § 79 Rdn. 64 und 65; Schulte, PatG, 7. Auflage, § 79 Rdn. 19 bis 21, jeweils m. w. N.). Dies ist vorliegend der Fall.

Die geltenden Patentansprüche 1 bis 11 unterscheiden sich von den am 28. Juli 2004 eingereichten Patentansprüchen 1 bis 11, welche der Zurückweisung zugrunde lagen, hinsichtlich einer Formulierung im Merkmal **N2** des nebengeordneten Patentanspruchs 3, wonach die Vorbereitungs Vorrichtung nicht mit einem Halteelement (12.2) *für eine Injektionsnadel (5)* (geltender Patentanspruch 3), sondern *für eine Nadel (5) zur Durchführung einer Injektion* (Patentanspruch 3 vom 28. Juli 2004) versehen sein soll. Die Umschreibung *zur Durchführung einer Injektion* war von der Anmelderin - zusammen mit dem Bezugszeichen (12.2) für das Halteelement - in den ursprünglichen Patentanspruch 3 aufgenommen worden, um zu verdeutlichen, dass die Nadel (5) tatsächlich eine Injektionsnadel ist und nicht wie beim Stand der Technik gemäß Druckschrift **D1** lediglich dazu dient, den Verschluss bzw. die Schutzkappe (4) einer Ampulle (10) zu durchstoßen, um ein ansonsten nadelloses Injektionsgerät befüllen zu können.

Der Prüfer hat im angefochtenen Beschluss (5. Seite, 2. Absatz) den Standpunkt vertreten, die Zweckbestimmung der Nadel (5) sei für die Kennzeichnung des Gegenstandes nach Patentanspruch 3 „gänzlich unbeachtlich“. In „struktureller Hinsicht“ (3. Seite, letzter Absatz bis 4. Seite, 1. Absatz) werde - im Vergleich zum ursprünglichen Patentanspruch 3 - weiterhin unverändert nur eine „Vorrichtung mit einem Halteelement für eine Nadel“ beansprucht. Eine derartige Vorrichtung sei aber schon aus der **D1** bekannt (4. Seite, 2. Absatz). Der geltende Patentanspruch 3 werde somit weiterhin durch diesen Stand der Technik neuheitsschädlich getroffen (5. Seite, 3. Absatz).

Diese Argumentation ist nach Überzeugung des Senats rechtsfehlerhaft. Denn der Prüfer hat verkannt, dass dem Fachmann durch den im Patentanspruch 3 enthaltenen Hinweis auf die Eignung der Nadel (5) für einen bestimmten Zweck - nämlich für die Durchführung einer Injektion - gesagt wird, wie er diese Nadel räumlich-körperlich ausgestalten soll, um sie für die genannte Funktion benutzen zu können (vgl. BGH GRUR 1981, 259, Ls - „Heuwerbungsmaschine II“). Diese im Patentanspruch 3 enthaltene Bestimmungsangabe ist mit anderen Worten eine beachtliche

Funktions- oder Zweckangabe, da erst sie die räumlich-körperliche Ausgestaltung der Vorrichtung ermöglicht und damit die Verwendung zum funktionellen Merkmal des Anspruchs selbst erhebt (vgl. BPatG GRUR 2006, 1015 - „Neurodermitis-Behandlungsgerät“).

Folglich kann der Gegenstand des Patentanspruchs 3 vom 28. Juli 2004 - ebenso wenig wie der des geltenden Patentanspruchs 3 - durch die **D1** nicht patenthin-dernd getroffen werden, da dieser Stand der Technik, wie bereits erörtert wurde, zwar eine Nadel (6) zum Durchstoßen eines Verschlusses bzw. einer Abdeckkappe (4), nicht jedoch eine Nadel zum Durchführen einer Injektion bzw. eine Injektionsnadel offenbart, was im Übrigen die Prüfungsstelle auch nicht behauptet. In der **D1** wird das Injektionsgerät dementsprechend ausdrücklich als „nadelfrei“ bezeichnet.

Da die Recherche insoweit lediglich als vorläufig anzusehen ist, lässt sich nicht ausschließen, dass bei einer somit erforderlichen Nachrecherche bezüglich des geltenden Patentanspruchs 3 noch weitere entscheidungserheblicher Stand der Technik ermittelt wird. Entsprechendes gilt für die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 8, die lediglich aufgrund der Antragsbindung zusammen mit dem Patentanspruch 3 zurückgewiesen worden sind, die aber noch keiner Prüfung unterzogen worden sind.

Aus diesem Grunde war der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Anmeldung an das Patentamt zurückzuverweisen.

### **3) Rückzahlung der Beschwerdegebühr**

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist immer dann billig, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerdegebühr hätte vermieden werden können.

Dies ist vorliegend der Fall, da der Prüfer durch die Zurückweisung das rechtliche Gehör der Anmelderin verletzt hat.

In ihrer Eingabe vom 28. Juli 2004 hat die Anmelderin in Beantwortung des Erstbescheids hilfsweise die Anberaumung einer Anhörung beantragt, sofern die Prüfungsstelle weitere Einwände bezüglich der Gewährbarkeit der vorliegenden, geänderten Patentansprüche habe. Dieser Antrag wurde im Zurückweisungsbeschluss (6. Seite, 1. Absatz) mit dem Hinweis abgelehnt, die Prüfungsstelle habe keine weiteren Einwände, die über die bereits im Erstbescheid geäußerten Bedenken hinausgingen. Diese Behauptung trifft nicht zu. Denn im ersten Prüfungsbescheid (Seite 2, Abschnitt 1.2) wurde unter anderem bemängelt, dass das Halteelement nach Anspruch 3 ein Bezugszeichen aufweisen müsse. Dieser Forderung ist die Anmelderin - wie bereits erwähnt wurde - durch die Aufnahme des entsprechenden Bezugszeichens (12.2) nachgekommen. Im Zurückweisungsbeschluss (4. Seite, vorletzter Absatz, letzter Satz) wird hierzu nun allerdings ausgeführt, dass die Aufnahme dieses Bezugszeichens „zu keiner größeren Klarheit“ führe. Der im Erstbescheid bemängelte Anspruch würde also entgegen der Auffassung der Anmelderin durch die Aufnahme des Bezugszeichens „nach wie vor nicht ausreichend spezifiziert“.

Damit wird die Anmelderin im Zurückweisungsbeschluss erstmals mit dem Einwand konfrontiert, der mit Eingabe vom 28. Juli 2004 eingereichte Patentanspruch 3 sei unklar. Die Anmelderin hätte folglich eine Gelegenheit erhalten müssen, zum Vorwurf der mangelnden Klarheit Stellung zu nehmen. Dieses Recht ist ihr durch die Ablehnung ihres Anhörungsantrags genommen worden.

Im Übrigen wäre die Durchführung einer Anhörung im vorliegenden Fall auch insofern sachdienlich gewesen, als die Bescheidserwiderung vom 28. Juli 2004 und der daraufhin ergangene Zurückweisungsbeschluss erkennen lassen, dass zwischen der Anmelderin und dem Prüfer erhebliche Meinungsverschiedenheiten sowohl in materieller als auch in rechtlicher Hinsicht bestanden haben. Diese unter-

schiedlichen Auffassungen hätten in einer Anhörung ohne weiteres ausgeräumt und die Beschwerde damit vermieden werden können.

Nach alledem war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

gez.

Unterschriften