



BUNDESPATEENTGERICHT

21 W (pat) 27/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. August 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 102 44 118.9-44

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. August 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Häußler und Dipl.-Ing. Bernhart

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Februar 2006 aufgehoben und das Patent DE 102 44 118 erteilt.

Bezeichnung: Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie

Anmeldetag: 12. September 2002

Die Priorität der Anmeldung in Deutschland (Az: 202 11 110.5) vom 18. Juli 2002 ist in Anspruch genommen.

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 11 gemäß dem 3. Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 9. August 2007

Beschreibung, Seiten 1-6, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 9. August 2007

5 Blatt Zeichnungen Figuren 1-8, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 9. August 2007.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 M des Deutschen Patent- und Markenamts hat die am 12. September 2002 eingereichte Patentanmeldung 102 44 118 mit der Bezeichnung „Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie“, für welche die innere Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung 202 11 110 vom 18. Juli 2002 in Anspruch genommen worden ist, durch Beschluss vom 1. Februar 2006 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist in der Entscheidung ausgeführt, der Gegenstand des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 1 beruhe angesichts des aus den Druckschriften

D1: DE 92 08 414 U1 und

D4: EP 0 503 012 B1

bekanntes Standes der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Im Prüfungsverfahren ist zum Stand der Technik außerdem auf die Entgegenhaltungen

D2: EP 0 564 859 A1

D3: CH 253 593 A

D5: DE 26 00 299 A1

D6: DE 94 00 470 U1 und

D8: DE 100 11 987 A1

sowie auf die beiden älteren, nachveröffentlichten Druckschriften

D7: DE 101 07 513 A1 (AT: 9. Februar 2001) und

D9: US 2003/0069550 A1 (AT: 6. Oktober 2001)

verwiesen worden. Schließlich sind in der Beschreibungseinleitung noch die Druckschriften

EP 0 819 443 A2

EP 0 872 215 A2 sowie

EP 0 982 006 A1

genannt.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er vertritt die Auffassung, dass die Gegenstände der in der mündlichen Verhandlung überreichten, nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten. Entsprechendes gelte für die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 2 gemäß 1. Hilfsantrag sowie für die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß 2. und 3. Hilfsantrag.

Der Anmelder beantragt,

1. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen
2. den Beschluss der Prüfungsstelle vom 1. Februar 2006 aufzuheben und das Patent DE 102 44 118 zu erteilen mit den in der mündlichen Verhandlung vom 9. August 2007 überreichten Patentansprüchen 1 - 13, im Übrigen mit den Unterlagen gemäß der Offenlegungsschrift,

hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 - 12, eingegangen am 23. März 2006, im Übrigen mit den Unterlagen gemäß der Offenlegungsschrift,

weiter hilfsweise mit den Patentansprüchen 2 - 13, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 9. August 2007, im Übrigen mit den Unterlagen gemäß der Offenlegungsschrift.

Der Anmelder beantragt weiter hilfsweise,

das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 11, überreicht in der mündlichen Verhandlung, und mit der abgepassten Beschreibung und Zeichnung, überreicht in der mündlichen Verhandlung, zu erteilen.

Der mit Gliederungspunkten versehene, im Merkmal **M5** hinsichtlich eines offensichtlich fehlenden Verbs (kursiv) vom Senat ergänzte Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

- M1** Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie
- M2** bestehend aus einem langgestreckten röhrenförmigen, vorzugsweise eine Zylinderform aufweisenden Kanülenkörper (1),
- M3** dessen vorderes Ende leicht gekrümmt
- M4** und mittels eines Kanülenschliffes (2) als Kanülenspitze (3) ausgebildet ist,

M5 wobei die Kanülenspitze (3) eine axiale Öffnung (4) zur Hindurchführung eines innerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Epiduralkatheters (5) *aufweist*

M6 und das der Kanülenspitze (3) abgewandte hintere Ende des Kanülenkörpers (1) mit einem Kanülenansatz (6) versehen ist,

dadurch gekennzeichnet,

M7 dass die Kanülenwandung (7) im hinteren Teil der axialen Öffnung (4) rund ausgebildet ist.

Der nebengeordnete Patentanspruch 2 gemäß Hauptantrag umfasst in seinem Oberbegriff die Merkmale **M1** bis **M6** des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag, an welche sich im kennzeichnenden Teil anstelle des Merkmals **M7** das Merkmal **N7** anschließt, welches lautet:

N7 dass die Kanülenwandung (7) im hinteren Teil der axialen Öffnung (4) zur Fläche des Kanülenschliffs (2) angeschrägt ist.

Die Patentansprüche 1 und 2 gemäß 1. Hilfsantrag umfassen die Merkmale **M1** bis **M7** bzw. **M1** bis **M6** und **N7** der Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag, wobei nach dem Merkmal **M5** im Oberbegriff jeweils das weitere Merkmal **M5'** eingefügt ist, welches lautet:

M5' sowie auf der dieser axialen Öffnung (4) gegenüberliegenden Seite eine untere Öffnung (8) zur Hindurchführung einer innerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Spinalkanüle aufweist.

Der 2. Hilfsantrag umfasst nur noch die in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 2 bis 13 gemäß Hauptantrag, der 3. Hilfsantrag die Patentansprüche 2 bis 12 gemäß 1. Hilfsantrag. Somit lautet der gemäß 3. Hilfsantrag verteidigte Hauptanspruch:

- M1** Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie

- M2** bestehend aus einem langgestreckten röhrenförmigen, vorzugsweise eine Zylinderform aufweisenden Kanülenkörper (1),

- M3** dessen vorderes Ende leicht gekrümmt

- M4** und mittels eines Kanülenschliffes (2) als Kanülenspitze (3) ausgebildet ist,

- M5** wobei die Kanülenspitze (3) eine axiale Öffnung (4) zur Hindurchführung eines innerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Epiduralkatheters (5)

- M5'** sowie auf der der axialen Öffnung (4) gegenüberliegenden Seite eine untere Öffnung (8) zur Hindurchführung einer innerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Spinalkanüle aufweist,

- M6** und das der Kanülenspitze (3) abgewandte hintere Ende des Kanülenkörpers (1) mit einem Kanülenansatz (6) versehen ist,

dadurch gekennzeichnet,

N7 dass die Kanülenwandung (7) im hinteren Teil der axialen Öffnung (4) zur Fläche des Kanülenschliffes (2) angeschrägt ist.

Hinsichtlich der jeweiligen Unteransprüche sowie hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, zur Erteilung des Patents auf der Grundlage der gemäß 3. Hilfsantrag überreichten Unterlagen sowie zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt.

Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung (Offenlegungsschrift Absatz [0001]) betrifft die Anmeldung eine Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie. Der Nachteil bekannter Epiduralkanülen bestehe darin, dass die Kanülenwandung im hinteren Teil der axialen Öffnung, bedingt durch den Kanülenschliff, äußerst scharfkantig und damit schneidend sei (Absatz [0003]). Falls man den Katheter kraftvoll zurückzöge, hätte dies eine Abscherung durch die scharfkantige Kanülenwandung im hinteren Teil der axialen Öffnung zur Folge. Der abgescherte Katheterteil müsse dann operativ entfernt werden (Absatz [0006]).

Dem Anmeldungsgegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, eine Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie der gattungsgemäßen Art so weiterzubilden, dass eine Beschädigung des Katheters durch die scharfkantige Kanülenwandung im hinteren Teil der axialen Öffnung beim Vorschieben in den Epiduralraum oder beim Zurückziehen und ein nochmaliges Punktieren im Falle einer Blockade ausgeschlossen ist (Absatz [0007]).

Der hier zuständige Fachmann ist ein mit der Entwicklung von Kanülen für die Epiduralanästhesie befasster, berufserfahrener Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Feinwerktechnik, der sich regelmäßig mit einem - mit dieser Narkosetechnik vertrauten - Anästhesisten berät.

1) Hauptantrag

Die Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag sind unzulässig erweitert und daher nicht gewährbar.

Den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (vgl. insbesondere die Patentansprüche 1 und 2, die Beschreibungseinleitung Absatz [0001] der Offenlegungsschrift sowie die Figuren 3 bis 9 mit zugehöriger Beschreibung Absatz [0020]) ist ausschließlich zu entnehmen, dass die Kanülenspitze (3) der beanspruchten Kanüle für die Epiduralanästhesie eine axiale Öffnung (4) zur Hindurchführung eines innerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Epiduralkatheters aufweist - wie dies insoweit gemäß Merkmal **M5** beansprucht wird - wobei sich außerdem auf der der axialen Öffnung (4) gegenüberliegenden Seite eine untere Öffnung (8) zur Hindurchführung einer innerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Spinalkanüle befindet. Dieses weitere Merkmal fehlt jedoch in den Patentansprüchen 1 und 2 gemäß Hauptantrag. Es findet sich erst als Merkmal **M5'** in den Patentansprüchen 1 und 2 gemäß 1. Hilfsantrag wieder.

In den Patentansprüchen 1 und 2 gemäß Hauptantrag wurden demnach nur einzelne Merkmale eines Ausführungsbeispiels aufgenommen, nicht jedoch - wie ursprünglich so offenbart - deren Kombination. Insofern sind die beiden Patentansprüche in unzulässiger Weise auf eine technische Lehre gerichtet, die der zuständige Fachmann den ursprünglichen Unterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen würde (vgl. hierzu BGH GRUR 2002, 49, Ls - „Drehmomentübertragungseinrichtung“).

Mit den beiden nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 2 nach Hauptantrag fallen aufgrund der Antragsbindung die auf diese rückbezogenen Unteransprüche 3 bis 13.

2) 1. Hilfsantrag

Die beiden nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 gemäß 1. Hilfsantrag sind zwar zulässig. Jedoch beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des vorstehend definierten Fachmanns.

Aus der Druckschrift **D1** (vgl. insbesondere die Figuren 5 bis 8 mit zugehöriger Beschreibung Seite 3, 2. bis 4. Absatz) ist - unbestritten - eine Epiduralkanüle mit den im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 gemäß 1. Hilfsantrag aufgeführten Merkmalen bekannt. Der Fachmann erkennt ohne weiteres, dass die in **D1** offenbarte Kanüle insofern nachteilig ist, als die scharfkantige Wandung im hinteren Teil der axialen Kanülenöffnung zu einer Beschädigung des Katheters beim Vorschieben in den Epiduralraum oder beim Zurückziehen führen kann. Zur Lösung dieses Problems wird sich der Fachmann - beispielsweise anhand einer Datenbankrecherche - im Stand der Technik nach einer geeigneten Lösung umsehen. Der dabei ermittelten Entgegenhaltung **D5** (vgl. die Beschreibung Seite 1, 1. Absatz bis Seite 3, 3. Absatz sowie die Figuren 1 bis 9 und die Beschreibung Seite 5, letzter Absatz bis Seite 6, letzter Absatz) entnimmt der Fachmann, dass sich Beschädigungen eines in einer Kanüle (10) geführten Katheters (34) dadurch zuverlässig vermeiden lassen, dass die Kanülenwandung im hinteren Teil der Kanülenöffnung *rund* ausgebildet wird, wie dies insoweit das Merkmal **M7** des Patentanspruchs 1 nach 1. Hilfsantrag beansprucht. Angesichts dieses offensichtlichen Vorteils ist der Fachmann gehalten, eine entsprechende Ausgestaltung der in Druckschrift **D1** beschriebenen Epiduralkanüle in Erwägung zu ziehen. Damit erschließt sich ihm der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach 1. Hilfsantrag in naheliegender Weise aus dem genannten Stand der Technik. Der Patentanspruch 1 gemäß 1. Hilfsantrag ist deshalb mangels erfinderischer Tätigkeit seines

Gegenstandes nicht gewährbar. Der nebengeordnete Patentanspruch 2 sowie die auf diesen rückbezogenen Unteransprüche 3 bis 12 teilen das Schicksal des nicht gewährbaren Patentanspruchs 1 (vgl. BGH GRUR 2007, 862, 864, Rdn. 22 - „Informationsübermittlungsverfahren II“).

Der Anmelder hat in der mündlichen Verhandlung den Standpunkt vertreten, der Fachmann würde die Entgegenhaltung **D5** zur Weiterbildung der aus **D1** bekannten, gattungsgemäßen Vorrichtung schon deswegen nicht heranziehen, weil die **D5** keine Epiduralkanüle, sondern eine Kanüle für subkutane Anwendungen betreffe. Im Übrigen solle durch die besondere Ausgestaltung der Kanülenspitze beim Stand der Technik gemäß Druckschrift **D5** lediglich erreicht werden, dass weniger Gewebe ausgestanzt würde.

Diese Argumente überzeugen den Senat nicht. Zwar trifft es zu, dass sich die **D5** - im Gegensatz zum Anmeldungsgegenstand - nicht mit Kanülen für die kontinuierliche Epiduralanästhesie befasst. Gleichwohl wird der Fachmann diese Druckschrift zur Weiterbildung der gattungsgemäßen Epiduralkanüle heranziehen, da der in Druckschrift **D5** (vgl. Seite 1, viertletzte bis letzte Zeile und Seite 3, 2. Absatz) offenbarten Kanüle - ebenso wie dem Anmeldungsgegenstand - die Aufgabe zugrunde liegt, Beschädigungen eines durch die Kanüle geführten Katheters zu vermeiden. Diese identische Aufgabe wird, wie dargelegt, gemäß der Lehre der **D5** mit identischen Mitteln gelöst, nämlich durch das Abrunden der Wandung im hinteren Teil der axialen Kanülenöffnung.

3) 2. Hilfsantrag

Der gemäß 2. Hilfsantrag verteidigte Hauptanspruch entspricht dem Patentanspruch 2 gemäß Hauptantrag und ist daher ebenso wie dieser unzulässig erweitert. Mit dem Patentanspruch 1 gemäß 2. Hilfsantrag fallen auch die auf ihn rückbezogenen Unteransprüche.

4) 3. Hilfsantrag

Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß 3. Hilfsantrag stehen Schutzhindernisse nicht entgegen. Der Anspruch ist zulässig, da er, wie vorstehend dargelegt, dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 2 entspricht. Der beanspruchte - zweifelsohne gewerblich anwendbare - Gegenstand ist gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik neu und wird dem zuständigen Durchschnittsfachmann durch diesen Stand der Technik auch nicht nahegelegt.

a) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach 3. Hilfsantrag ist neu, da sich keiner der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen eine gattungsgemäße Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie entnehmen lässt, deren Kanülenwandung im hinteren Teil der axialen Öffnung zur Fläche des Kanülenschliffs angeschrägt ist, wie dies insoweit im Merkmal **N7** dieses Anspruchs beansprucht wird.

b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach 3. Hilfsantrag beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns.

α) In der Druckschrift **D1** ist, wie eingangs ausgeführt, eine Epiduralkanüle mit den im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 nach 3. Hilfsantrag aufgeführten Merkmalen offenbart. Einen Hinweis dahingehend, die Wandung der bekannten Kanüle im Sinne des Merkmals **N7** angeschrägt auszubilden, vermag der Fachmann dieser Entgegenhaltung nicht zu entnehmen.

β) Eine entsprechende Anregung liefert ihm auch die **D5** nicht. Denn diese Druckschrift lehrt, wie im Abschnitt **II. 2)** erörtert worden ist, die Kanülenwandung im hinteren Teil der axialen Öffnung abzurunden. An eine alternative Abschrägung, wie dies insoweit im Merkmal **N7** des Patentanspruchs 1 nach 3. Hilfsantrag beansprucht wird, ist bei diesem Stand der Technik ersichtlich nicht gedacht.

χ) Die weiteren, eingangs genannten Druckschriften gehen, wie der Senat im Einzelnen geprüft hat, über den Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltungen **D1** und **D5** nicht hinaus. Sie haben in der mündlichen Verhandlung im Übrigen keine Rolle gespielt.

c) Die Unteransprüche 2 bis 9 gemäß 3. Hilfsantrag entsprechen - in dieser Reihenfolge - den ursprünglich eingereichten Unteransprüchen 3 bis 10. In den Unteransprüchen 10 und 11 wurde gegenüber den korrespondierenden ursprünglichen Unteransprüchen 12 und 13 in zulässiger Weise jeweils das Kürzel „ca.“ vor den Winkelangaben gestrichen. Somit sind die Unteransprüche 2 bis 11 gemäß 3. Hilfsantrag zulässig. Sie betreffen vorteilhafte, nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 und werden von dessen Patentfähigkeit mitgetragen.

5) 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 einer Beschwerdegebühr hätte vermieden werden können. Dies ist vorliegend der Fall, da der Prüfer durch die Zurückweisung das rechtliche Gehör des Anmelders verletzt hat.

Denn in seiner Eingabe vom 30. September 2005 hat der Anmelder in Beantwortung des Erstbescheids hilfsweise die Anberaumung einer Anhörung beantragt, sofern die Prüfungsstelle seiner Auffassung, wonach die Gegenstände der ursprünglichen Patentansprüche 1 und 2 gegenüber dem in Betracht gezogenen Stand der Technik neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten, nicht folgen könnte. Dieser Antrag wurde im Zurückweisungsbeschluss (Seite 6, vorletzter Absatz) mit der Feststellung abgelehnt, dem Anmelder sei ausreichend Zeit und Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Diese Behauptung trifft frei-

lich nicht zu, da im ersten Prüfungsbescheid (Abschnitt 1.5, 1. und 2. Absatz) die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des ursprünglichen Patentanspruchs 1 lediglich im Hinblick auf die Druckschriften **D1** bis **D3** detailliert in Frage gestellt wurde. Sodann (Abschnitt 1.5, 3. Absatz) wurde pauschal darauf verwiesen, dass sich mangelnde erfinderische Tätigkeit bezüglich des Merkmals des Abrundens auch i. V. m. **D4** ableiten ließe. Im Zurückweisungsbeschluss (Seite 3, 6. Absatz bis Seite 6, 2. Absatz) wird die Patentfähigkeit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 jedoch erstmals mit dem Argument verneint, er unterscheide sich vom Stand der Technik gemäß Druckschrift **D4** nur durch das die untere Öffnung betreffende Merkmal **M5'**. Dieses Merkmal sei jedoch erfindungsunwesentlich. Insofern werde der beanspruchte Gegenstand dem Fachmann durch die Entgegenhaltungen **D1** und **D4** nahegelegt.

Der Anmelder hätte Gelegenheit erhalten müssen, zu dieser Wertung des Merkmals **M5'** und zur angeblichen Relevanz der Druckschrift **D4** Stellung zu nehmen. Dieses Recht ist ihm durch die Ablehnung seines Anhörungsantrags genommen worden. Im Übrigen wäre die Durchführung einer Anhörung im vorliegenden Fall auch insofern sachdienlich gewesen, als die Bescheidserwiderung vom 30. September 2005 und der darauf ergangene Zurückweisungsbeschluss erkennen lassen, dass zwischen dem Anmelder und dem Prüfer erhebliche Meinungsverschiedenheiten bestanden haben. Diese unterschiedlichen Auffassungen hätten in einer Anhörung ausgeräumt und die Beschwerde damit vermieden werden können.

Nach alledem war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Häußler

Bernhart

Be