



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 20/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 060 716.1

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Dezember 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, des Richters Veit, der Richterin Zimmerer und des Richters Hermann

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. Januar 2014 aufgehoben und das Patent 10 2009 060 716 erteilt.

Bezeichnung: „Saug-Spül-Handgriff für ein endoskopisches Instrument“

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Schriftsatz vom 9. November 2017, eingegangen am 8. November 2017;
Beschreibung, Seiten 1, 3, 4 und 7 bis 18, wie ursprünglich eingereicht;

Beschreibung, Seiten 2 und 2a gemäß Schriftsatz vom 25. Februar 2011, eingegangen am 26. Februar 2011;

Beschreibung, Seiten 5 und 6 gemäß Schriftsatz vom 9. November 2017, eingegangen am 8. November 2017;
sowie Figuren 1 bis 15, wie ursprünglich eingereicht.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2009 060 716.1 wurde am 29. Dezember 2009 mit der Bezeichnung „Saug-Spül-Handgriff für ein endoskopisches Instrument“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 30. Juni 2011.

Im Prüfungsverfahren sind die Druckschriften

D1 WO 93/25139 A1

D2 DE 10 2005 029 756 A1

D3 DE 102 26 559 A1

in Betracht gezogen worden.

In ihrem Erstbescheid vom 3. November 2010 hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass im (ursprünglichen) Patentanspruch 1 nicht klar sei, wie der beanspruchte Überbrückungseinsatz konkret technisch ausgebildet sei und was überbrückt werde. Es sei weiterhin nicht erkennbar, wie der Schaft (des endoskopischen Instruments) mit dem Überbrückungseinsatz zusammenarbeite. Es scheine wesentlich zu sein, dass das Ventil (durch den Überbrückungseinsatz) ersetzt werde. Wesentlich scheine laut Beschreibung zu sein, dass in diesem Falle immer ein Fußventil vorhanden sei. Der Patentanspruch 1 sei klar zu stellen. Abgesehen davon seien die Merkmale des Patentanspruchs 1, soweit diese technisch klar seien, aus der Druckschrift D1 bekannt und der Anspruch 1 somit aufgrund fehlender Neuheit nicht patentierbar. Auch die abhängigen Ansprüche enthielten nur bekannte, fachgemäße oder nahe gelegte Merkmale.

Mit Eingabe vom 25. Februar 2011 reichte die Anmelderin geänderte Patentansprüche ein. Sie widersprach der Auffassung der Prüfungsstelle und wandte ein, dass mangelnde Klarheit kein im deutschen Patentgesetz vorgesehener Zurückweisungsgrund sei. Sie wies darauf hin, dass der neue Anspruch 1 durch die Aufnahme der Angabe „dass der Überbrückungseinsatz anstelle des Ventileinsatzes in die Ventilaufnahme einsetzbar ist“ jedenfalls klargestellt sei. Weitere Klarstellungen seien nicht erforderlich. Die entscheidende erfinderische Idee, nämlich dass das Ventil aus dem Saug-Spül-Handgriff entnommen werden könne und durch einen Überbrückungseinsatz ersetzt werden könne, sei ausreichend klar im neuen Patentanspruch 1 definiert. Der Gegenstand des neuen Anspruchs 1 sei gegenüber dem zitierten Stand der Technik neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Anmelderin beantragte weiterhin die Patenterteilung auf Grundlage der neu eingereichten Ansprüche.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat die Anmeldung mit Beschluss vom 13. Januar 2014 zurückgewiesen. Dem Beschluss lagen die mit Eingabe vom 25. Februar 2011 eingereichten, am 26. Februar 2011 eingegangenen Patentansprüche 1-10 zugrunde. Der Patentanspruch 1 lautete danach:

1. Saug-Spül-Handgriff (2) für ein endoskopisches Instrument, welcher eine Aufnahme (6) für ein Arbeitsinstrument (4) sowie einen Spülkanal (28) und einen Saugkanal (26), welche mit der Aufnahme (6) in Verbindung stehen, aufweist, wobei die Saug- und Spülkanäle (26, 28) durch eine Ventilaufnahme (48) führen, in welche ein Ventileinsatz (50) mit einem Ventil zum Öffnen und Schließen der Saug- und Spülkanäle (26, 28) einsetzbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein Überbrückungseinsatz (54) vorhanden ist, welcher anstelle des Ventileinsatzes (50) in die Ventilaufnahme (48) einsetzbar ist und welcher einen ständig geöffneten Strömungsweg (56) für den Saugkanal (26) und einen ständig geöffneten Strömungsweg (56) für den Spülkanal (28) aufweist.

Zur Begründung ist in dem Beschluss ausgeführt, dass die gestellte Aufgabe mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Mitteln nicht gelöst werde. Im

Kennzeichen des Anspruchs 1 sei ein Überbrückungseinsatz vorhanden, welcher anstelle des Ventileinsatzes in die Ventilaufnahme einsetzbar sei, um ständig geöffnete Strömungswege für den Saug- und Spülkanal bereitzustellen. Aus dieser Angabe sei nicht erkennbar, wie der Schaft (des Instruments) mit dem Überbrückungseinsatz zusammenarbeiten soll, um die in der Anmeldung angegebene Aufgabe zu lösen, wonach ein Saug-Spül-Handgriff für ein endoskopisches Instrument dahingehend verbessert werden soll, dass der Saug-Spül-Handgriff sowohl die Betätigung der Saug- und Spülfunktion über ein Ventil am Handgriff, als auch alternativ über einen Fußschalter ermögliche. Es fehle im Kennzeichen des Anspruchs 1 die wesentliche alternative Merkmalsausgestaltung eines Überbrückungseinsatzes in Verbindung mit einem Fußventil, das die Betätigungsfunktion des gegen den Überbrückungseinsatz ersetzten Ventils am Handgriff übernehmen müsse, da ansonsten die Funktionsfähigkeit nicht mehr gegeben sei. Eine Heranziehung der Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche komme nur bei erteilten Patenten in Betracht, jedoch nicht bei der vorliegenden Anmeldung. Ein klarer und deutlicher Patentanspruch 1, der die zugrunde liegende Aufgabe löst, liege nicht vor. Der geltende Anspruch 1 sei somit unklar, weil er nicht alle wesentlichen technischen Mittel zur Lösung der Aufgabenstellung beinhalte, und werde aus diesem Grunde zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die mit Schriftsatz vom 11. Februar 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingelegte Beschwerde der Anmelderin, die ihr Patentbegehren mit den mit Schreiben vom 25. Februar 2011 eingereichten Unterlagen weiterverfolgt.

Mit Zwischenverfügung vom 18. August 2017 hat der Berichterstatter der Anmelderin seine vorläufige Beurteilung der vorliegenden Beschwerdesache mitgeteilt und folgende Druckschriften neu in das Verfahren eingeführt:

E4 EP 1 762 172 A2

E5 EP 878 165 B1

E6 DE 44 23 730 A1

In dieser Zwischenverfügung ist ausgeführt, dass die Druckschriften E4, E5 und E6 jeweils alle gegenständlichen Merkmale des beanspruchten Saug-Spül-Handgriffs nach dem mit Eingabe vom 25. Februar 2011 eingereichten, dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegenden Patentanspruch 1 zeigen.

Mit auf den 9. November 2017 datierten Schriftsatz, eingegangen per Fax am 8. November 2017 bei Gericht, hat die Anmelderin neue Patentansprüche 1 bis 8 sowie neue Beschreibungsseiten 5 und 6 eingereicht. Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des neuen Anspruchs 1 gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik die erforderliche Neuheit aufweise und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Sie beantragt sinngemäß, ein Patent auf Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Schriftsatz vom
9. November 2017, eingegangen am 8. November 2017;

Beschreibung, Seiten 1, 3, 4 und 7 bis 18, wie ursprünglich
eingereicht;

Beschreibung, Seiten 2 und 2a gemäß Schriftsatz vom
25. Februar 2011, eingegangen am 26. Februar 2011;

Beschreibung, Seiten 5 und 6 gemäß Schriftsatz vom
9. November 2017, eingegangen am 8. November 2017;

Figuren 1 bis 15, wie ursprünglich eingereicht;

sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Der geltende, am 8. November 2017 eingereichte **Patentanspruch 1** lautet (Merkmalsgliederung eingefügt):

- M1** Saug-Spül-Handgriff (2) für ein endoskopisches Instrument,
- M2** welcher eine Aufnahme (6) für ein Arbeitsinstrument (4)
- M3** sowie einen Spülkanal (28) und einen Saugkanal (26), welche mit der Aufnahme (6) in Verbindung stehen, aufweist,
- M4** wobei die Saug- und Spülkanäle (26, 28) durch eine Ventilaufnahme (48) führen
- M5** und der Saugkanal (26) mit einem Sauganschluss und der Spülkanal (28) mit einem Spülanschluss verbunden sind
- M6** und zumindest ein Ventileinsatz (50) mit einem Ventil zum Öffnen und Schließen der Saug- und Spülkanäle (26, 28) vorhanden ist, welcher in die Ventilaufnahme einsetzbar ist, *dadurch gekennzeichnet, dass*
- M7** ein Überbrückungseinsatz (54) sowie ein Fußventil vorhanden sind,
- M8** wobei der Überbrückungseinsatz anstelle des Ventileinsatzes (50) in die Ventilaufnahme (48) einsetzbar ist und einen ständig geöffneten Strömungsweg (56) für den Saugkanal (26) und einen ständig geöffneten Strömungsweg (56) für den Spülkanal (28) aufweist
- M9** und das Fußventil über einen Saugschlauch mit dem Sauganschluss und über einen Spülschlauch mit dem Spülanschluss verbindbar ist und zum Öffnen und Schließen der Strömungswege zu dem Saugkanal und dem Spülkanal dient.

Bezüglich der geltenden Unteransprüche 2-8, sowie wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (§ 73 PatG). Sie hat mit den dem vorliegenden Patentbegehren zugrundeliegenden Unterlagen auch Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts und zur antragsgemäßen Erteilung des Patentbeschlusses, sowie zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

1. Die Anmeldung betrifft laut Beschreibung einen Saug-Spül-Handgriff für ein endoskopisches Instrument (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0001]).

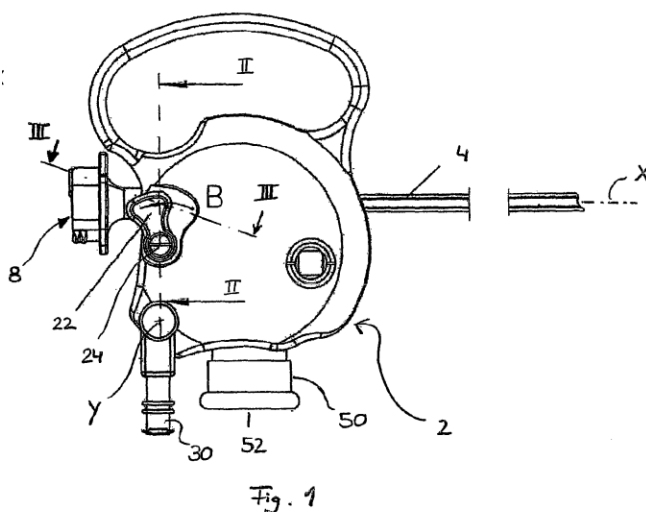
Wie in der Beschreibung weiter ausgeführt ist, sind für endoskopische Operationen Instrumente bekannt, welche einen Saug-Spül-Handgriff mit einem angesetzten Arbeitsinstrument aufweisen. Über den Saug-Spül-Handgriff werden Saug- und Spülfunktionen gesteuert, um eine ungetrübte Sicht auf das Operationsgebiet sicherzustellen. Üblicherweise sind in dem Saug-Spül-Handgriff ein Spülkanal und ein Saugkanal angeordnet, zwischen denen mittels eines Ventils umgeschaltet werden kann. Spülkanal und Saugkanal führen zu einer Aufnahme für das Arbeitsinstrument und sind dort mit den entsprechenden Kanälen im Arbeitsinstrument verbunden (vgl. Abs. [0002]).

Es ist bekannt, die Umschaltfunktion zwischen dem Spülkanal und Saugkanal bspw. mit reinen Tastventilen zu realisieren, oder mit Ventilen, die eine Rastfunktion aufweisen und nach Druck in der jeweiligen Schaltstellung verbleiben. Die Saug- und Spülfunktion kann bekanntermaßen aber auch anstatt über Stellelemente am Handgriff bspw. über einen Fußschalter gesteuert werden. Nachteilig ist laut Anmeldebeschreibung dabei, dass für diese Varianten jeweils komplett unterschiedliche Ventile und Handgriffe bereitgestellt werden müssen (vgl. Abs. [0003]).

Laut Beschreibung liegt der Anmeldung daher die **Aufgabe** zugrunde, einen Saug-Spül-Handgriff für ein endoskopisches Instrument dahingehend zu verbessern, dass der Saug-Spül-Handgriff sowohl die Betätigung der Saug- und Spülfunktion über ein Ventil am Handgriff, als auch alternativ über einen Fußschalter ermöglicht (vgl. Abs. [0004]).

Diese Aufgabe soll durch den beanspruchten Saug-Spül-Handgriff für ein endoskopisches Instrument gelöst werden.

Der erfindungsgemäße Saug-Spül-Handgriff weist eine Ventilaufnahme auf, in die ein Ventileinsatz mit Ventilen zum Öffnen und Schließen der Saug-/Spül-Kanäle eingesetzt werden kann. Der Ventileinsatz kann bspw. zur Reinigung und Wartung, oder zum Austausch aus der Ventilaufnahme genommen werden. Darüber hinaus kann auch ein Überbrückungseinsatz anstelle des Ventileinsatzes in die Ventilaufnahme eingesetzt werden. Dadurch werden jeweils der Spülkanal und der Saugkanal dauerhaft überbrückt. Dies ermöglicht bspw. den Einsatz eines Fußschalters zum Öffnen und Schließen des Saug- bzw. Spülkanals. So kann ein und derselbe Saug-Spül-Handgriff wahlweise mit einem handbetätigten Ventil im Handgriff oder aber mit einem Fußschalter verwendet werden (vgl. Abs. [0007] u. [0008]).



In der Figur 1 der Offenlegungsschrift ist der beanspruchte Saug-Spül-Handgriff 2 in der Seitenansicht mit einem in einer Aufnahme 6 eingesetzten Arbeitsinstrument 4 gezeigt. In den Saug-Spül-Handgriff 2 ist ein Ventileinsatz 50 eingesetzt, zum Umschalten zwischen einem Saugkanal 26 und einem Spülkanal 28 (vgl. Offenle-

gungsschrift, Abs. [0035], [0039]).

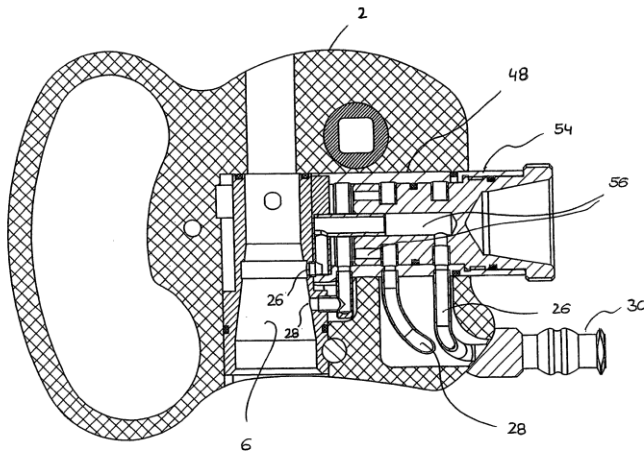


Fig. 10

In der Figur 10 ist der Saug-Spül-Handgriff 2 in der Schnittdarstellung mit einem in die Ventilaufnahme 48 eingesetzten Überbrückungseinsatz 54 gezeigt. Dieser Überbrückungseinsatz 54 weist kein Ventil auf, sondern beinhaltet zwei voneinander getrennte, kontinuierlich geöffnete Strömungswege 56 für

den Saugkanal 26 und den Spülkanal 28. Dadurch wird bei eingesetztem Überbrückungseinsatz 54 zwischen dem Sauganschluss 30 und der Aufnahme 6 sowie zwischen dem Spülanschluss 32 und der Aufnahme 6 ein kontinuierlich geöffneter Saug- bzw. Spülkanal geschaffen (vgl. Abs. [0045]).

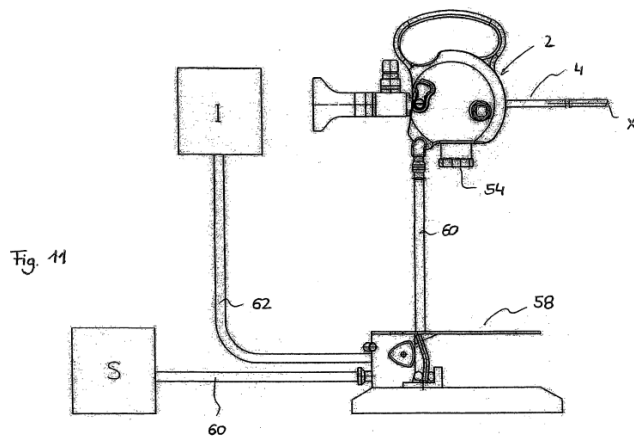
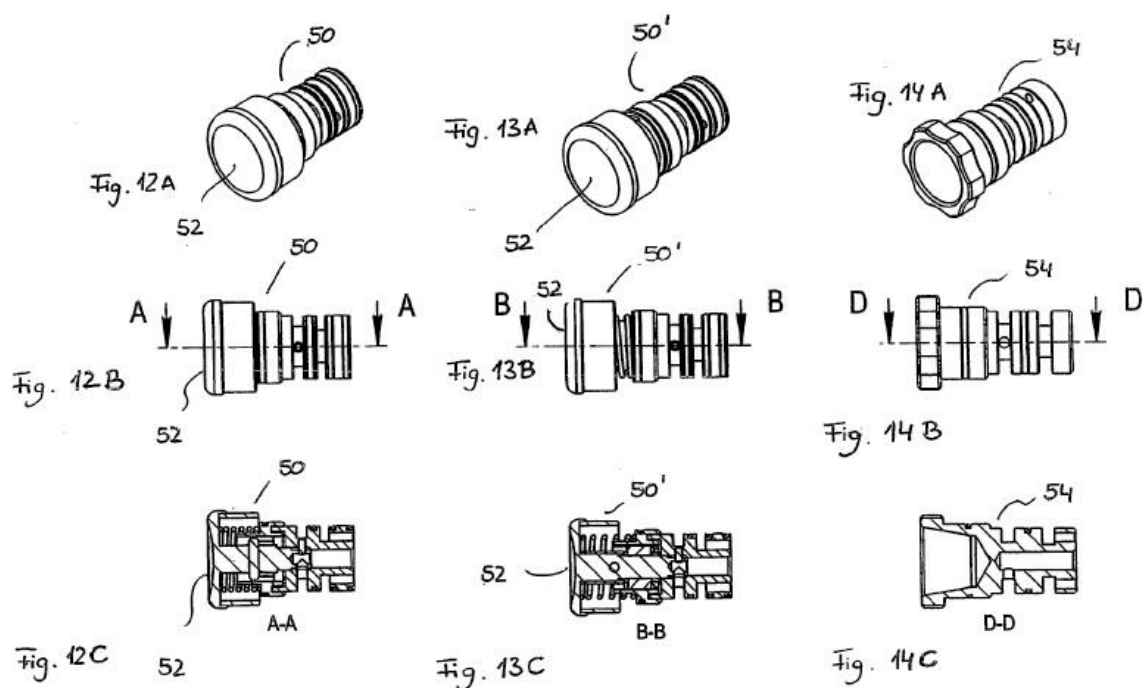


Fig. 11

Damit kann, wie in der Figur 11 gezeigt, anstatt eines handbetätigten Ventils im Handgriff ein Fußschalter 58 zum Ein- und Ausschalten der Saug- und Spülfunktion (Spülpumpe I, Saugpumpe S) verwendet werden (vgl. Abs. [0046]).

In die Ventilaufnahme 48 (vgl. Figur 10) können verschiedene Ventileinsätze 50 eingesetzt werden. Die Figuren 12A-12C und 13A-13C zeigen zwei alternative



Ventileinsätze 50 / 50' für ein Tast- bzw. Klickventil, die jeweils eine Ventiltaste zum Betätigen des Ventils aufweisen (vgl. Abs. [0044]). Ein anstelle des Ventileinsatzes in die Ventilaufnahme 48 einsetzbarer Überbrückungseinsatz 54 ist in den Figuren 14A-14C gezeigt (vgl. Abs. [0045]).

2. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik oder Maschinenbau mit Schwerpunkt Medizintechnik, der über berufliche Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung endoskopischer Instrumente mit Saug-/Spülfunktion verfügt, und der bezüglich medizinischer Fragestellungen mit einem Arzt bzw. Chirurgen zusammenarbeitet.

3. Die geltenden Patentansprüche sind ursprünglich offenbart und somit zulässig.

Der geltende **Anspruch 1** gründet auf dem ursprünglichen Anspruch 1 und lautet mit gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 hervorgehobenen Änderungen:

- M1** Saug-Spül-Handgriff (2) für ein endoskopisches Instrument,
M2 welcher eine Aufnahme (6) für ein Arbeitsinstrument (4)
M3 sowie einen Spülkanal (28) und einen Saugkanal (26), welche mit der Aufnahme (6) in Verbindung stehen, aufweist,
M4 wobei die Saug- und Spülkanäle (26, 28) durch eine Ventilaufnahme (48) führen
M5 und der Saugkanal (26) mit einem Sauganschluss und der Spülkanal (28) mit einem Spülanschluss verbunden sind
M6 und zumindest in welche ein Ventileinsatz (50) mit einem Ventil zum Öffnen und Schließen der Saug- und Spülkanäle (26, 28) vorhanden ist, welcher in die Ventilaufnahme einsetzbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
M7 ein Überbrückungseinsatz (54) sowie ein Fußventil vorhanden sind ist,
M8 ~~welcher~~ wobei der Überbrückungseinsatz anstelle des Ventileinsatzes (50) in die Ventilaufnahme (48) einsetzbar ist und ~~welcher~~ einen ständig geöffneten Strömungsweg (56) für den Saugkanal (26) und einen ständig geöffneten Strömungsweg (56) für den Spülkanal (28) aufweist
M9 und das Fußventil über einen Saugschlauch mit dem Sauganschluss und über einen Spülschlauch mit dem Spülanschluss verbindbar ist und zum Öffnen und Schließen der Strömungswege zu dem Saugkanal und dem Spülkanal dient.

Das gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 neu aufgenommene Merkmal M5 ist im ursprünglichen Anspruch 7 und auf Seite 5 Zeilen 29-31 der ursprünglichen Beschreibung offenbart.

Die Ergänzungen im Merkmal M6 sind auf Seite 2 Zeilen 29-32 (ein Ventileinsatz ... welcher in die Ventilaufnahme einsetzbar ist) sowie auf Seite 4 Zeilen 19-23 (zumindest ein Ventileinsatz) der ursprünglichen Beschreibung offenbart.

Die Ergänzung im Merkmal M7 (sowie ein Fußventil ...) ist auf Seite 3 Zeilen 19-25 der ursprünglichen Beschreibung offenbart.

Die Ergänzung im Merkmal M8 (wobei der Überbrückungseinsatz anstelle des Ventileinsatzes in die Ventilaufnahme einsetzbar ist ...) ist auf Seite 3 Zeilen 12-14 der ursprünglichen Beschreibung offenbart.

Das gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 neu aufgenommene Merkmal M9 ist im ursprünglichen Anspruch 8 und auf Seite 6 Zeilen 4-8 der ursprünglichen Beschreibung offenbart.

Die geltenden **Unteransprüche 2 und 3** entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2 und 3. Die geltenden **Unteransprüche 4 und 5** sind durch Aufspaltung des ursprünglichen Anspruchs 4 entstanden.

Der geltende **Unteranspruch 6** entspricht dem ursprünglichen Anspruch 5.

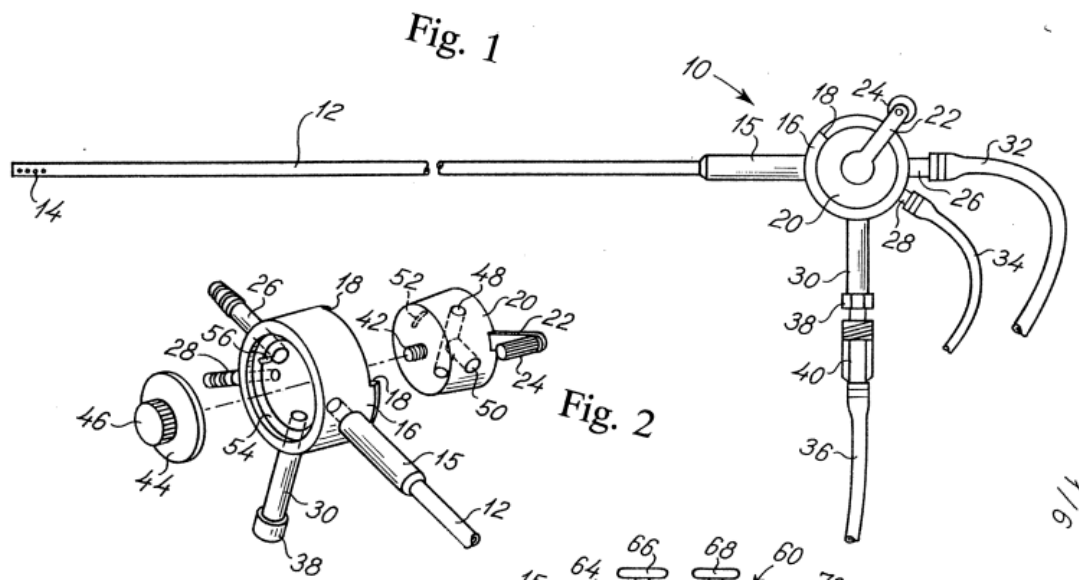
Der geltende **Unteranspruch 7** entspricht dem ursprünglichen Anspruch 6, und der geltende **Unteranspruch 8** entspricht dem ursprünglichen Anspruch 9.

4. Der Saug-Spül-Handgriff nach dem geltenden Patentanspruch 1 wird von keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften neuheitsschädlich vorweggenommen (§ 3 PatG).

4.1. Die Druckschriften **WO 93/25139 A1 (D1)** und **DE 10 2005 029 756 A1 (D2)** zeigen jeweils die Merkmale **M1-M6** des geltenden Anspruchs 1, nicht jedoch die Merkmale **M7-M9**.

a) So ist aus der **D1** ein endoskopisches bzw. laparoskopisches Instrument (endoscopic or laparoscopic high-pressure suction/irrigation instrument 10) mit einem Saug-Spül-Handgriff (housing component 16) bekannt [= Merkmal **M1**], welcher eine Aufnahme für ein Arbeitsinstrument (tube 12) aufweist (vgl. Figuren 1 u. 2; S. 10 Z. 2-16: „The tube 12 is at its proximal end rigidly connected to a

support tube 15 which is further rigidly connected to a cylindrical housing component 16 ...”) [= Merkmal **M2**].



Der Saug-Spül-Handgriff (housing 16) des bekannten Instruments 10 weist einen Spülkanal (tubular fitting 30) und einen Saugkanal (tubular fitting 26) auf, welche mit dem am Handgriff (16) aufgenommenen Arbeitsinstrument (tube 12) in Verbindung stehen (vgl. S. 10 Z. 30 bis S. 11 Z. 5) [= Merkmal **M3**]. Die Saug- und Spülkanäle führen dabei durch eine Ventilaufnahme (vgl. S. 10 Z. 14-16: „... cylindrical housing component 16 which is provided with a conical aperture“) [= Merkmal **M4**], wobei der Saugkanal mit einem Sauganschluss (tubular fitting 26, suction hose 32) und der Spülkanal mit einem Spülanschluss (tubular fitting 30, meshing connectors 38/40, water supply hose 36) verbunden sind [= Merkmal **M5**].

In die Ventilaufnahme ist ein Ventileinsatz (conical valve body 20) einsetzbar (vgl. S. 10 Z. 16-17: „Within the conical aperture of the housing component 16, a conical valve body 20 is received.“). Der Ventileinsatz (valve body 20) weist ein Ventil zum Öffnen und Schließen der Saug- und Spülkanäle auf (vgl. S. 11 Z. 19 bis S. 12 Z. 2: „... The transversal through-going bore 48 and the branching-off

bore 50 serve the purpose of establishing direct connection between the through-going bore of the tube 12 and the through-going holes of one of the tubular fittings 26 and 30 in a specific activation position. ...”) [= Merkmal **M6**].

Ein Überbrückungseinsatz, welcher anstelle des Ventileinsatzes in die Ventilaufnahme einsetzbar ist, um einen ständig geöffneten Strömungsweg für den Saug- und Spülkanal bereitzustellen, ist bei dem Instrument der D1 nicht vorhanden.

Zwar ist dort in Figur 2 eine innerhalb der Ventilaufnahme (housing 16) umlaufende Ausnehmung (inner recess 54) gezeigt, die jedoch keinen Überbrückungseinsatz im Sinne der vorliegenden Anmeldung darstellt, der anstelle des Ventileinsatzes in die Ventilaufnahme einsetzbar sein soll. Denn diese innere umlaufende Ausnehmung 54 dient lediglich der Aufnahme und dem Absaugen von überschüssigem Spülwasser, um eine Leckage des Instruments zu vermeiden, und ist zusätzlich zu dem Ventileinsatz (valve body 20) vorhanden (vgl. S. 12 Z. 22-30: „... a circumferential inner recess 54 is provided, which recess is connected to the through-going hole of the fitting 26 through a cut 56, which recess 54 and which cut 56 serve the purpose of providing a reservoir in which any excess water supplied from the pump is received and further evacuated through the hose 32 connected to the tubular fitting 26. Thus, any leakage of water from the instrument 10 is prevented, as any leaking water is eliminated through the hose 32.”).

Ebenso wenig verfügt das aus der D1 bekannte Instrument über ein Fußventil, welches über einen Saugschlauch mit dem Sauganschluss und über einen Spülschlauch mit dem Spülanschluss verbindbar ist, zum Öffnen und Schließen der jeweiligen Strömungswege.

b) Aus der **D2** ist ein medizinisches Instrument 10 mit einem Griff 12 bekannt (vgl. Figuren 1 u. 2; Abs. [0070]-[0077]), das einen Saug- und Spülschaft 14, in

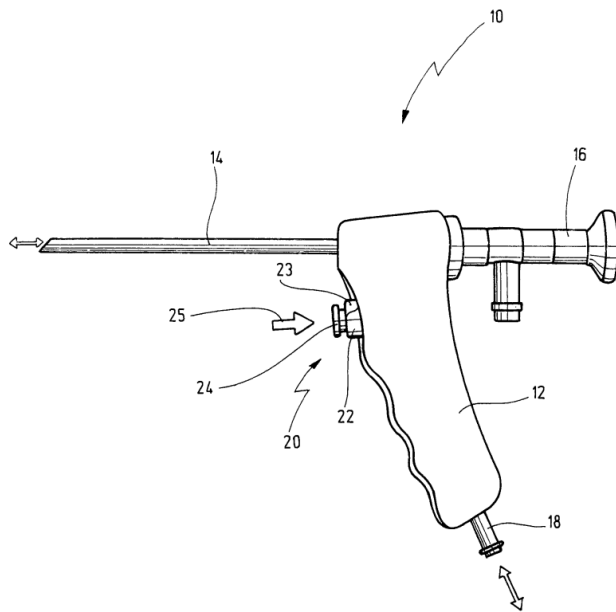
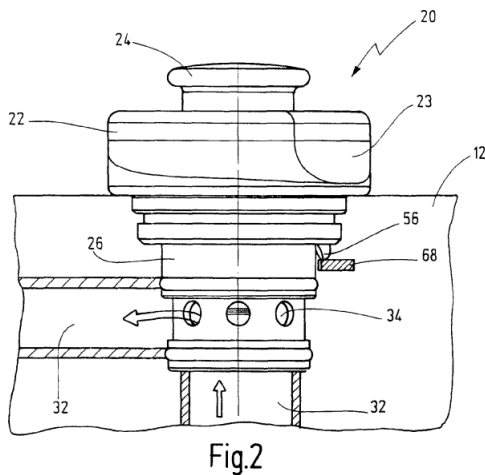


Fig.1

den zusätzlich eine Optik 16 eingesetzt sein kann (= Arbeitsinstrument), aufweist [= Merkmale **M1** u. **M2**]. Durch Leitungen im Griff 12 kann Spülflüssigkeit von einem Anschluss 18 zum distalen Ende des Schafts 14 geführt werden, wo sie austritt. Über den Schaft 14 kann die Spülflüssigkeit auch über den Anschluss 18 (= Saug-/Spülanschluss) wieder abgesaugt werden (Abs. [0071]) [= Merkmale

M3 u. **M5**].



In den Griff 12 ist ein Tastenventil 20 (= Ventileinsatz), bspw. über eine Anschraubung 22, eingesetzt. Das Tastenventil sitzt dabei im Strömungspfad zwischen dem Anschluss 18 und dem Schaft 14 (Abs. [0072], [0073]). Der Griff 12 weist somit eine Ventilaufnahme auf, in die das Tastenventil 20 einsetzbar ist, und durch die Leitungen (= Saug-/Spülkanäle) führen [= Merkmale **M4** u. **M6**].

Ein Überbrückungseinsatz, welcher anstelle des Ventileinsatzes in die Ventilaufnahme einsetzbar ist, um einen ständig geöffneten Strömungsweg für den Saug- und Spülkanal bereitzustellen, ist bei dem in der D2 beschriebenen medizinischen Instrument 10 jedoch nicht gezeigt und auch nicht vorgesehen.

Ebenso wenig verfügt das medizinische Instrument der D2 über ein Fußventil, welches über einen Saugschlauch mit dem Sauganschluss und über einen Spülschlauch mit dem Spülanschluss verbindbar ist, zum Öffnen und Schließen der jeweiligen Strömungswege.

4.2. Die Druckschrift **DE 102 26 559 A1 (D3)** zeigt einen **Teil des Merkmals M7** (Fußventil) sowie das Merkmal **M9** des geltenden Anspruchs 1. Die Merkmale **M1-M6**, das **restliche Teilmerkmal M7** (Überbrückungseinsatz) sowie das Merkmal **M8** sind in der D3 nicht offenbart.

Die D3 beschreibt ein fußbetätigtes Saug-Spül-Ventil, wie es bspw. für Endoskope verwendet wird, so dass zur Einstellung eines Spülflüssigkeitsflusses bzw. eines Absaugvorganges während einer Operation nicht die Hände benötigt werden und der Operateur die Hände frei hat zur Handhabung beispielsweise eines

Endoskops und weiterer Instrumente (vgl. Figuren 1 u. 2, Abs. [0001], [0002], [0007]) [= Teil des Merkmals M7 (Fußventil)].

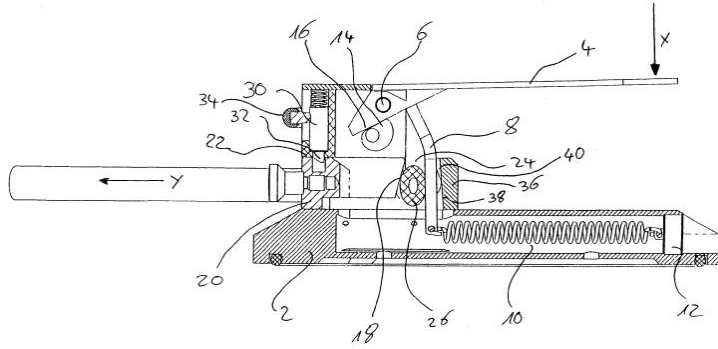


Fig. 1

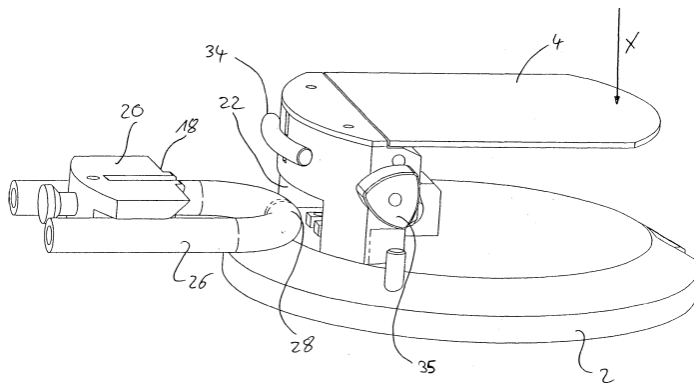


Fig. 2

Das bekannte Fußventil weist eine Schlauchleitung 26, in der ein Durchfluss gesteuert werden soll, bspw. eine Spüleleitung oder Saugleitung, auf (Abs. [0033]). Die Schlauchleitung 26 ist zwischen einer Druckfläche 18 und einem mit einer schwenkbaren Trittfläche 4 des Fußventils verbundenen Hebel 8 eingelegt bzw. eingeklemmt (Abs. [0022], [0023]). Wenn auf die Trittfläche 4 ein Druck ausgeübt wird, verschwenkt die Trittfläche und der mit ihr verbundene Hebel 8 derart,

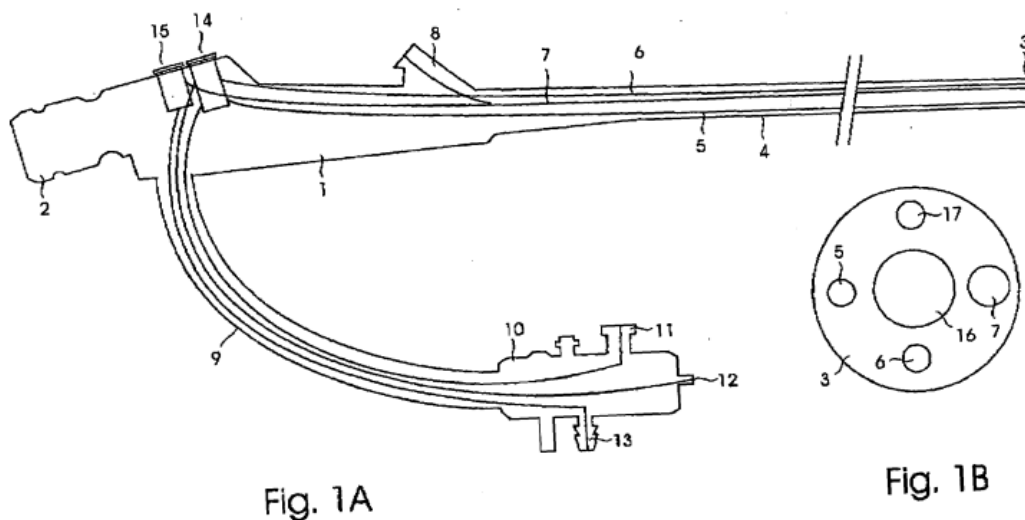
dass die Schlauchleitung 26 gequetscht und ggf. vollständig geschlossen wird. Wenn der Druck auf die Trittfläche gelöst wird, wird diese aufgrund einer Zugfeder 10 zurück in ihre Ausgangsstellung bewegt (Abs. [0024]). Das bekannte Fußventil kann somit mit dem Saug- bzw. Spülanschluss eines Endoskops verbunden werden und zum Öffnen bzw. Schließen der Strömungswege zum Saug- bzw. Spülkanal eines Endoskops dienen [= Merkmal M9].

Ein Saug-Spül-Handgriff mit einem Ventileinsatz, wie in der vorliegenden Anmeldung beansprucht, ist in der D3 nicht offenbart. Demnach ist auch ein

Überbrückungseinsatz für einen Saug-Spül-Handgriff in der D3 weder beschrieben noch gezeigt.

4.3. Die Druckschriften **EP 1 762 172 A2 (E4)** und **EP 0 878 165 B1 (E5)** sowie **DE 44 23 730 A1 (E6)** zeigen jeweils die Merkmale **M1-M6** und teilweise **M7** (Überbrückungseinsatz) sowie **M8** des geltenden Anspruchs 1, nicht jedoch das restliche Teilmerkmal **M7** (Fußventil) sowie das Merkmal **M9**.

a) So ist in der **E4** ein Endoskop (endoscope souple) mit Saug- und Spülkanälen (conduite 5, 6, 7) beschrieben, das einen Handgriff (poignée 1) aufweist (vgl. Figur 1A, Abs. [0010]) [= Merkmal **M1**].



Am Handgriff (poignée 1) ist ein Schaft (flexible 4) aufgenommen, über den u. a. Instrumente eingeführt werden können (Sp. 3 Z. 24-25: „... et des instruments pouvant en outre être introduits via une porte 8 ...“) [= Merkmal **M2**]. Dieser Schaft (4) weist u. a. einen Spülkanal (conduit 5 qui permet d'acheminer de l'eau ...) und einen Saugkanal (canal d'évacuation 7) auf, die mit dem Handgriff (1) in Verbindung stehen (Sp. 3 Z. 20-24) [= Merkmal **M3**]. Die Saug- und Spülkanäle führen durch jeweils eine Ventilaufnahme (chambre eau/air 14, chambre d'aspiration 15; Sp. 3 Z. 33-41) [= Merkmal **M4**] und sind mit einem Sauganschluss (un raccord 13 pour l'évacuation ...) bzw. einem Spülanschluss (un raccord 11 pour l'eau) ver-

bunden (Sp. 3 Z. 29-33) [= Merkmal **M5**]. Bei normalem Gebrauch des bekannten Endoskops ist in die jeweilige Ventilaufnahme ein Ventil zum Öffnen und Schließen der Kanäle einsetzbar (Sp. 3 Z. 33-41: „... une chambre eau/air 14, dans laquelle on place, dans l'état d'utilisation, un organe de commande ... En outre ... une chambre d'aspiration 15 dans laquelle on place, dans l'état d'utilisation, un organe de commande ...“) [= Merkmal **M6**].

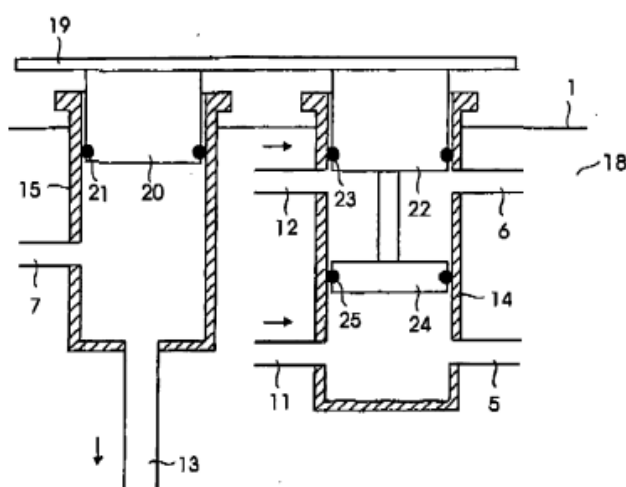


Fig. 2A

In die jeweilige Ventilaufnahme (chambre eau/air 14, chambre d'aspiration 15) ist anstelle eines Ventils auch ein Überbrückungseinsatz (dispositif 18) einsetzbar, welcher einen ständig geöffneten Strömungsweg für die jeweiligen Kanäle aufweist (Figur 2A, Abs. [0012]: „... Le dispositif 18 est constitué par une plaque de montage 19 sur

laquelle est fixé un aspirateur 20, pourvu d'un joint annulaire 21 qui ferme la chambre d'aspiration 15 ainsi qu'un aspirateur 22 pourvu d'un joint annulaire 23 qui ferme la chambre eau/air 14. Sur l'aspirateur 22 on a placé un aspirateur 24, pourvu d'un joint annulaire 25 qui sépare la chambre eau/air 14 en deux moities, de telle manière que le liquide de rinçage alimenté via l'entrée 11 s'écoule vers la conduite 5 et le liquide de rinçage alimenté via l'entrée 12 s'écoule vers la conduite 6 ...“) [= Merkmale **M7 teilweise** (Überbrückungseinsatz) u. **M8**].

Bei dem in der E4 gezeigte Endoskop ist jedoch kein (zusätzliches) Fußventil angegeben, welches über einen Saugschlauch mit dem Sauganschluss und über einen Spülschlauch mit dem Spülanschluss verbindbar ist, zum Öffnen und Schließen der jeweiligen Strömungswege.

b) Aus der **E5** ist ein Endoskop 1 mit einem Ventilaufnahmen (openings 3, 4) enthaltenden Handgriff (head part 2; = Saug-Spül-Handgriff) bekannt (vgl. Figur 1, Abs. [0011]) [= Merkmal **M1**]. Am Handgriff 2 ist ein Schaft (flexible insertion hose 5) befestigt, in dem u. a. ein auch für Arbeitsinstrumente geeigneter Kanal (suction/biopsy channel 7) vorgesehen ist (Abs. [0011]) [= Merkmal **M2**].

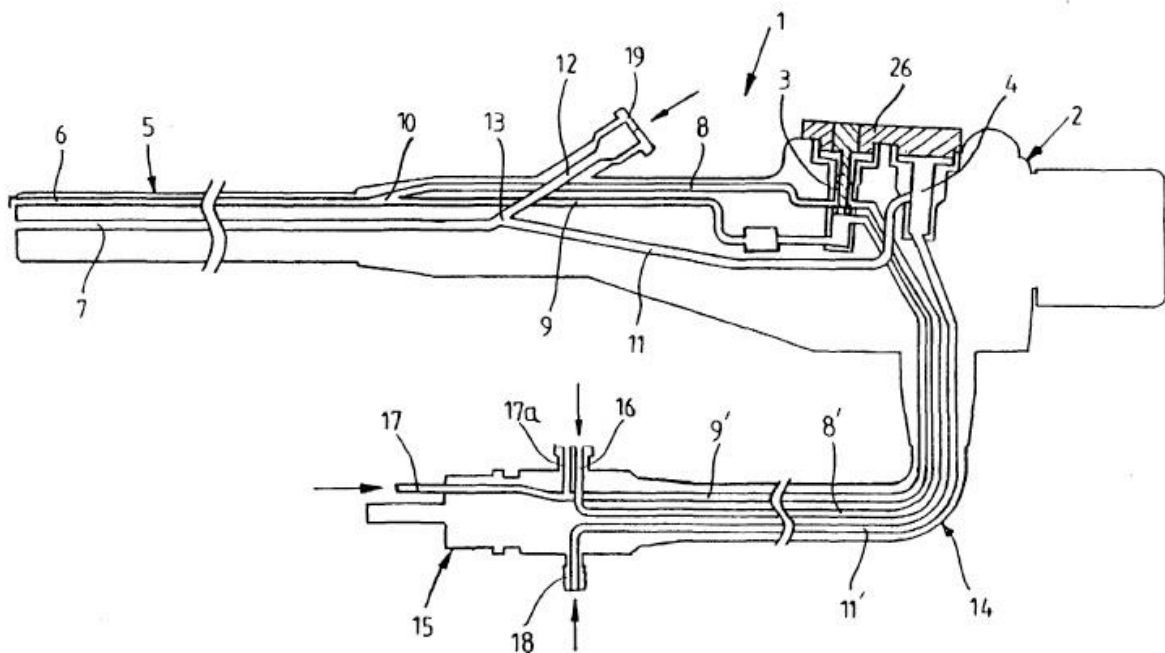


Fig. 1

Der Schaft 5 weist als kombinierte Kanäle einen Spülkanal sowie einen Saugkanal auf (air/water channel 6, suction/biopsy channel 7), die mit dem Handgriff 2 in Verbindung stehen (Abs. [0011]) [= Merkmal **M3**]. Die beiden Kanäle 6, 7 führen jeweils durch eine der Ventilaufnahmen 3, 4 [= Merkmal **M4**] und sind mit einem Sauganschluss (connection 18 for the suction channel 11) bzw. einem Spülanschluss (connection 17 and 17a for the water channel 9) verbunden (Abs. [0015]) [= Merkmal **M5**]. In die jeweilige Ventilaufnahme 3, 4 ist ein Ventileinsatz mit einem Ventil zum Öffnen und Schließen des Saug- bzw. Spülkanals einsetzbar (Abs. [0011]: „... a head part 2, in which openings 3 and 4 are formed, in which, during normal use of the endoscope, an air/water valve and a suction valve are arranged.“) [= Merkmal **M6**]).

Bei dem Endoskop der E5 ist in die Ventilaufnahmen (openings 3, 4) anstelle des Ventileinsatzes auch ein Überbrückungseinsatz (separating piece 26) einsetzbar, der einen ständig geöffneten Strömungsweg für die jeweiligen Kanäle aufweist (Figur 1, Abs. [0017]: „... In the endoscopes illustrated in Figs. 1 and 2, for the purpose of cleaning and/or disinfecting, an auxiliary separating piece 26 is arranged in the openings 3 and 4 instead of the air/water valve and the suction valve, in such a manner that the air channel 8 and the water channel 9 are channels which are continuous but separate from one another and the suction channel 11 is a continuous channel.“) [= Merkmale **M7 teilweise** (Überbrückungseinsatz) u. **M8**].

In der E5 ist jedoch kein (zusätzliches) Fußventil offenbart, welches über einen Saugschlauch mit dem Sauganschluss und über einen Spülschlauch mit dem Spülanschluss verbindbar ist, zum Öffnen und Schließen der jeweiligen Strömungswege.

c) Die **E6** zeigt in Figur 1 einen Ausschnitt eines Endoskopkopfes 1 mit Kanälen (= „Saug-Spül-Handgriff für ein endoskopisches Instrument“; vgl. Sp. 4 Z. 23-40) [= Merkmal **M1**]. Üblicherweise besteht ein Endoskop aus einem Handgriff (Endoskopkopf 1) und einem daran angesetzten Schaft bzw. Arbeitsinstrument. Bei dem in der Figur 1 der E4 gezeigten Endoskopkopf 1 liest der Fachmann daher einen in einer Aufnahme des Endoskopkopfes befestigten bzw. angesetzten Schaft (Arbeitsinstrument) als selbstverständlich mit [= Merkmal **M2**].

Wie aus der Figur 1 weiter ersichtlich ist, weist der Endoskopkopf 1 zwei Kanäle auf (erster Einlass 2 - erster Auslass 5; zweiter Einlass 3 - zweiter Auslass 6), welche selbstverständlich, wie bei einem Endoskop üblich, mit einem an den Endoskopkopf 1 angesetzten Schaft in Verbindung stehen. Gemäß Beschreibung kann es sich dabei bspw. um Wasser bzw. Druckluftkanäle handeln (Sp. 4 Z. 28-31). Für den Fachmann ist es jedoch selbstverständlich, dass diese Kanäle außer der beispielhaft genannten Verwendung für Wasser und Druckluft, auch für

andere Medien - bspw. Spülwasser und Saugluft - geeignet sind und verwendet werden können. Da die im Merkmal M3 angegebenen Medien (Spülwasser und Saugluft) nicht gegenständlich merkmalsbildend für den beanspruchten Saug-Spül-Handgriff sind, ist das Merkmal **M3** als offenbart in der E6 anzusehen.

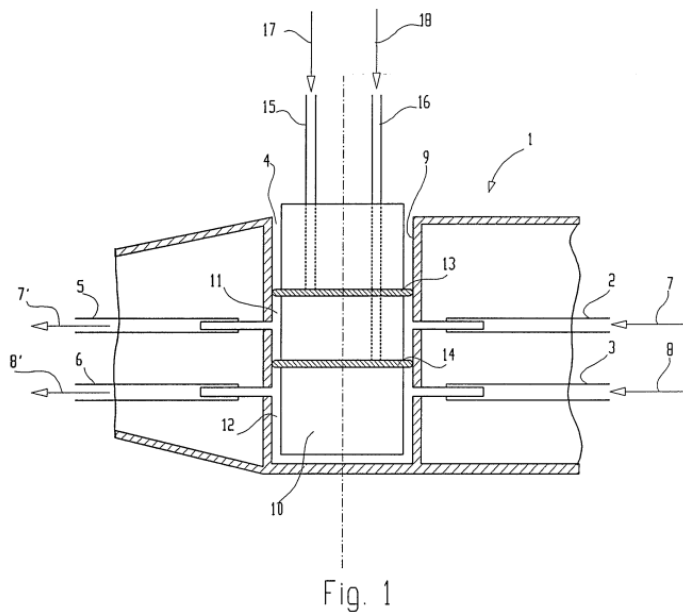


Fig. 1

Der Endoskopkopf 1 weist auch eine Ventilaufnahme (zylindrische Kammer 4) auf, durch die die beiden Kanäle (erster Einlass 2 - erster Auslass 5; zweiter Einlass 3 - zweiter Auslass 6) führen [= Merkmal **M4**]. Dabei liest der Fachmann als selbstverständlich mit, dass die beiden Kanäle - wie bei einem Endoskop

mit bspw. Spül- und Saugfunktion üblich - mit einem Saug- bzw. Spülanschluss verbunden sind [= Merkmal **M5**].

In die Ventilaufnahme (4) ist ein Ventil zum Öffnen und Schließen der Kanäle einsetzbar (Sp. 4 Z. 31-33: „Diese beiden Anschlüsse 2 und 3 münden in eine zylindrische Kammer 4, welche beim normalen Einsatz des Endoskopes Ventile enthält. Weiter hat diese Kammer 4 eine der Anzahl der Einlässe entsprechende Anzahl von Auslässen ...“) [= Merkmal **M6**].

Zur Reinigung des Endoskops ist in die Ventilaufnahme (4) anstelle eines Ventils ein Überbrückungseinsatz (Einsatzkörper 10) einsetzbar, welcher einen ständig geöffneten Strömungsweg für die beiden Kanäle aufweist (Sp. 4 Z. 50-60: „... wird für den Reinigungsvorgang in die Kammer 4 ein Einsatzkörper 10 eingesetzt, der

... zwei separate Ringräume 11 und 12 bildet. Der erste Ringraum 11 bildet somit einen Strömungsweg vom Einlaß 2 zum Auslaß 5, während der zweite Ringraum 12 einen Strömungsweg vom zweiten Einlaß 3 zum zweiten Auslaß 6 bildet. Diese beiden Ringräume sind durch steuerbare Dichtungen 13 und 14 in Axialrichtung des Einsatzkörpers abgegrenzt.“) [= Merkmale **M7 teilweise** (Überbrückungseinsatz) **u. M8**].

Die E6 offenbart jedoch kein (zusätzliches) Fußventil, welches über einen Saugschlauch mit dem Sauganschluss und über einen Spülschlauch mit dem Spülanschluss verbindbar ist, zum Öffnen und Schließen der jeweiligen Strömungswege.

5. Der Saug-Spül-Handgriff nach dem geltenden Patentanspruch 1 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (§ 4 PatG).

5.1. Ausgehend von der Druckschrift **WO 93/25139 A1 (D1)** bzw. **DE 10 2005 029 756 A1 (D2)** gelangt der Fachmann nicht in naheliegender Weise zum beanspruchten Saug-Spül-Handgriff.

Die D1 und D2 zeigen jeweils die Merkmale M1-M6 des geltenden Anspruchs 1. Ein Überbrückungseinsatz, der anstelle des gewöhnlich vorhandenen Ventileinsatzes in die Ventilaufnahme des Saug-Spül-Handgriffs einsetzbar ist, sowie ein Fußventil, das mit dem Saug-Spül-Handgriff verbindbar ist und zum Öffnen und Schließen von Saug- und Spülkanal dient, ist in der D1 bzw. D2 nicht offenbart (Merkmale M7-M9).

Eine Anregung, bei dem in der D1 bzw. D2 gezeigten Saug-Spül-Handgriff einen Überbrückungseinsatz sowie ein Fußventil vorzusehen, erhält der Fachmann auch nicht durch den übrigen im Verfahren befindlichen Stand der Technik. Zwar ist aus der **D3** ein fußbetätigtes Saug-Spül-Ventil bekannt, das u.a. für Endoskope verwendet werden kann (Vgl. Abs. [0001], [0002]). In der D3 ist aber nicht erwähnt,

dass dieses Fußventil zusammen mit einem Überbrückungseinsatz, der anstelle eines Ventils in die Ventilaufnahme des Endoskophandgriffs eingesetzt werden kann, verwendet werden soll.

Ebenso wenig können die Druckschriften **E4-E6** dem Fachmann eine Anregung geben, bei der D1 bzw. D2 ein Fußventil und einen Überbrückungseinsatz alternativ zu dem Ventil im Saug-Spül-Handgriff eines Endoskops einzusetzen. Zwar zeigen die E4-E6 jeweils einen Überbrückungseinsatz, der anstelle eines Ventils in die Ventilaufnahme eines Saug-Spül-Handgriffs eines Endoskops eingesetzt werden kann (vgl. E4, Fig. 2A: „dispositif 18“; E5, Fig. 1: „separating piece 26“; E6, Fig. 1, „Einsatzkörper 10“). Dieser Überbrückungseinsatz wird jedoch nur zum Zwecke der Reinigung in ein endoskopisches Instrument eingesetzt. Der Überbrückungseinsatz soll dabei anstelle eines Ventils in die Ventilaufnahme eingesetzt werden, um die entsprechenden Kanäle im Endoskop (bspw. einen Saug- oder Spülkanal) zur Reinigung kontinuierlich durchspülen zu können (vgl. E4, Abs. [0001]: „L'invention concerne un dispositif pour le nettoyage à l'aide d'un liquide de ringage d'un canal eau/air et d'un canal d'aspiration d'un endoscope ...“; E5, Abs. [0017]: „... In the endoscopes illustrated in Figs. 1 and 2, for the purpose of cleaning and/or disinfecting, an auxiliary separating piece 26 is arranged in the openings 3 and 4 instead of the air/water valve and the suction valve ...“; E6, Sp. 4 Z. 50-60: „... wird für den Reinigungsvorgang in die Kammer 4 ein Einsatzkörper 10 eingesetzt ...“). Von einem Fußventil, das zum Zwecke des Öffnens und Schließens der Kanäle in einem Endoskop mit dem Überbrückungseinsatz zusammenwirken soll, ist in den Druckschriften E4-E6 keine Rede. Dies ist auch nicht notwendig, da der in den Druckschriften E4-E6 genannte Überbrückungseinsatz lediglich zu Reinigungszwecken in die Ventilaufnahme des Endoskophandgriffs eingesetzt werden soll, und nicht für die vorgesehene übliche Verwendung des Endoskops.

Die Ergänzung der in den Druckschriften D1 und D2 jeweils beschriebenen endoskopischen Instrumente mit einem Überbrückungseinsatz für das Ventil im Hand-

griff zusammen mit einem Fußventil, zählt auch nicht zum allgemeinen Fachwissen des zuständigen Fachmanns.

5.2. Auch die Druckschrift **DE 102 26 559 A1 (D3)** bildet keinen geeigneten Ausgangspunkt, um naheliegend zum Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gelangen zu können.

Die D3 zeigt zwar ein fußbetätigtes Saug-Spül-Ventil, wie es u. a. für Endoskope verwendet wird (Fig. 1 u. 2). Ein Überbrückungseinsatz für das Ventil eines Saug-Spül-Handgriffs ist in der D3 jedoch nicht angegeben.

Die Druckschriften **D1** und **D2** können dem Fachmann schon deshalb keine Anregung für die Verwendung eines Überbrückungseinsatzes mit einem Fußventil geben, weil sie einen solchen gar nicht zeigen.

In den Druckschriften **E4-E6** ist zwar jeweils ein Überbrückungseinsatz beschrieben, der anstelle eines Ventils in die Ventilaufnahme eines Saug-Spül-Handgriffs eines Endoskops eingesetzt werden kann. Dies soll jedoch nur zum Zwecke der Reinigung geschehen und nicht für die bestimmungsgemäße Verwendung eines Endoskops, bei der bspw. Saug- und Spülkanäle abwechselnd geöffnet oder geschlossen werden sollen (vgl. a. a. O.). In den Druckschriften E4-E6 ist daher auch die Verwendung eines Fußventils, das zum Zwecke des Öffnens und Schließens der Endoskopkanäle mit dem Überbrückungseinsatz zusammenwirken könnte, überhaupt nicht angesprochen.

Das in der D3 beschriebene Fußventil mit einem Überbrückungseinsatz für ein Ventil in einem Endoskophandgriff zu kombinieren, ist eine Maßnahme, die auch nicht dem allgemeinen Fachwissen des zuständigen Fachmanns zuzurechnen ist.

5.3. Schließlich gelangt der Fachmann auch ausgehend von einer der Druckschriften **EP 1 762 172 A2 (E4)** bzw. **EP 0 878 165 B1 (E5)** bzw.

DE 44 23 730 A1 (E6) nicht in naheliegender Weise zum beanspruchten Saug-Spül-Handgriff.

Die E4-E6 zeigen jeweils ein Endoskop bzw. einen Endoskopkopf, bei dem in die Ventilaufnahme des Endoskophandgriffs anstelle eines Ventils zum Schalten der Endoskopkanäle ein Überbrückungseinsatz eingesetzt werden kann, um die Strömungswege der Kanäle ständig offen zu halten. Dies geschieht jedoch nicht zu dem Zweck, um wie beim vorliegenden Anmeldungsgegenstand das Öffnen und Schließen der Endoskopkanäle mit einem Fußventil anstatt mit dem Ventil im Handgriff zu bewirken, sondern um die Endoskopkanäle durchgängig mit Reinigungsflüssigkeit spülen zu können (vgl. a. a. O.).

Die Druckschriften **D1** und **D2** können dem Fachmann keine Anregung zur kombinierten Verwendung eines Fußventils mit einem Überbrückungseinsatz bei einem Endoskop bzw. Endoskopkopf gemäß den Druckschriften E4-E6 geben. Denn in der D1 und D2 ist weder ein Überbrückungseinsatz, der anstelle des gewöhnlich vorhandenen Ventileinsatzes in die Ventilaufnahme des Saug-Spül-Handgriffs einsetzbar sein soll, noch ein Fußventil, das mit dem Saug-Spül-Handgriff verbindbar ist und zum Öffnen und Schließen von Saug- und Spülkanal dienen soll, genannt.

Die Druckschrift **D3** zeigt zwar ein fußbetätigtes Saug-Spül-Ventil zur Verwendung bei u. a. Endoskopen. Da jedoch bei den Druckschriften E4-E6 der Überbrückungseinsatz lediglich dazu dient, die Endoskopkanäle zur Reinigung durchgängig offen zu halten, wird der Fachmann davon absehen, dort zusätzlich ein Fußventil zum Öffnen und Schließen dieser Kanäle einzusetzen. Denn da dieses Fußventil zur Reinigung der Endoskopkanäle ständig in Offenstellung gehalten werden müsste, macht seine zusätzliche Verwendung bei den Druckschriften E4-E6 keinen Sinn für den Fachmann.

Ausgehend von den Druckschriften E4-E6 wird der Fachmann auch nicht aufgrund seines allgemeinen Fachwissens zusätzlich zu dem dort genannten Überbrü-

ckungseinsatz ein Fußventil vorsehen. Denn der Überbrückungseinsatz dient bei den Druckschriften E4-E6 lediglich zum durchgängigen Offenhalten der Endoskopkanäle, um diese mit Reinigungsflüssigkeit spülen zu können. Die Verwendung eines zusätzlichen Fußventils zum Öffnen und Schließen der Endoskopkanäle ist dabei überflüssig, so dass der Fachmann davon absehen wird.

6. Die geltenden Unteransprüche 2 bis 8 betreffen bevorzugte Ausführungsformen des Saug-Spül-Handgriffs nach dem geltenden Patentanspruch 1 und werden von diesem mitgetragen. Auch die übrigen geltenden Unterlagen erfüllen die an sie zu stellenden Anforderungen.

7. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.

Nach dieser Vorschrift kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das kommt insbesondere bei Verfahrensfehlern oder unsachgemäßer Sachbehandlung in Betracht (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 10. Aufl., § 80 Rdn. 113 ff. und § 73 Rdn. 134 ff., 145, 146; Busse/Keukenschrijver – Engels, PatG, 8. Aufl., § 80 Rdn 85 ff. u. Rdn. 92 ff.).

Im angefochtenen Beschluss liegen Verfahrensfehler vor. Die von der Prüfungsstelle ausgeführte Begründung weist Mängel auf, da sie nicht nachvollziehbar, formelhaft und unvollständig ist und keine sachgerechte Auslegung des Patentanspruchs vorgenommen wurde.

In ihrem Prüfungsbescheid vom 3. November 2010 hat die Prüfungsstelle u. a. gerügt, dass im Patentanspruch 1 unklar sei, wie der Überbrückungseinsatz konkret technisch ausgebildet sei und was überbrückt werde. Die Anmelderin hat daraufhin mit Eingabe vom 25. Februar 2011 geänderte Patentansprüche eingereicht, in welchen u.a. in den Anspruch 1 als weiteres Merkmal aufgenommen wurde, dass der Überbrückungseinsatz anstelle des Ventileinsatzes in die Ven-

tilaufnahme einsetzbar ist. Der neue Anspruchssatz war somit nach Auffassung der Anmelderin klargestellt. Im Zurückweisungsbeschluss vom 13. Januar 2014 ist ausgeführt, dass die gestellte Aufgabe mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Mitteln nicht gelöst werde, die weit gefassten Angaben ließen die Zusammenarbeit von Schaft und Überbrückungseinheit nicht erkennen. Die Beschreibung könne zur Auslegung nicht herangezogen werden, es sei vielmehr für Patentansprüche zu sorgen, die die unter Schutz gestellte Erfindung klar und deutlich umschrieben.

Damit bezieht sich die Begründung letztlich auf den vorangegangenen Prüfbescheid, der fehlende Klarheit bemängelt. Ein Zurückweisungsgrund des „unklaren Patentanspruchs“ ist allerdings im Patentgesetz nicht vorgesehen, er kann insbesondere nicht aus § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG abgeleitet werden (vgl. BPatG 15 W (pat) 33/08 = GRUR 2014, 545 - Batterieüberwachungsgerät, BPatG 20 W (pat) 8/14 je m. w. N.). Der Sinngehalt der Merkmale von Patentansprüchen ist aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns (auch unter Heranziehung der Beschreibung) auszulegen, um den beanspruchten Gegenstand für die nachfolgende Überprüfung auf Patentfähigkeit festzulegen (vgl. Senat a. a. O.), wobei an die Klarheit einer Lehre, für die Patentschutz beansprucht wird, keine Anforderungen gestellt werden dürfen, die im Gesetz keine Stütze finden (vgl. BGH GRUR 1980, 984 – Tomograph; vgl. insgesamt auch Schneider, Mitt. 2014, 481 ff. und 2016, 49 ff.). Der verfahrensfehlerhaft überspannt angelegte Maßstab war auch ursächlich für die Einlegung der Beschwerde, weswegen eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt ist. Denn der von der Prüfungsstelle genannte Stand der Technik stand dem sachgerecht ausgelegten Patentbegehren nicht patenthindernd entgegen, wie der Senat festgestellt hat.

Soweit mit der Formulierung der Begründung der Zurückweisung, die gestellte Aufgabe werde mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Mitteln nicht gelöst, ein von der mangelnden Klarheit abweichender Zurückweisungsgrund aufgestellt werden sollte, so wurde dieser zum ersten Mal im Beschluss vom 13. Januar 2014 eingeführt. Im vorhergehenden Bescheid der Prüfungsstelle vom

3. November 2010 war dieser Grund noch nicht genannt. Dort wurde u.a. gerügt, dass im Patentanspruch 1 unklar sei, wie der Überbrückungseinsatz konkret technisch ausgebildet sei und was überbrückt werde, und dass der Anspruch 1 daher klar zu stellen sei. Der Anmelderin wurde somit keine Gelegenheit gegeben, zu dieser im Zurückweisungsbeschluss erstmalig genannten Rechtsauffassung Stellung zu nehmen, was eine ebenfalls verfahrensfehlerhafte Gehörsverletzung darstellte, die ihrerseits die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigte.

III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Feuerlein

Veit

Zimmerer

Hermann

prä