



# BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 43/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
24. Februar 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2005 008 280

...

...

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. Februar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Ing. Bernhart und Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Auf die am 23. Februar 2005 beim Patentamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent 10 2005 008 280 mit der Bezeichnung "Verabreichungsvorrichtung mit Anzeigetrommel" erteilt worden. Die Veröffentlichung der Erteilung ist am 13. Juli 2006 erfolgt.

Die Patentabteilung 44 hat das Streitpatent nach Prüfung des am 13. Oktober 2006 dagegen erhobenen Einspruchs widerrufen. Zur Begründung ist in der Entscheidung ausgeführt, dass sowohl der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag als auch der gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 gegenüber den von der Einsprechenden unter anderem genannten Druckschriften

**D1** WO 2004/078 239 A1 und

**D2** WO 03/075 985 A1

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Nach der Sichtweise der Patentinhaberin bestünde für den Fachmann keine Veranlassung, bei der weiteren Gestaltung der Verabreichungsvorrichtung gemäß der Druckschrift **D1** die Druckschrift **D2** heranzuziehen; demgemäß beruhe der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Sie vertritt in der mündlichen Verhandlung weiterhin die Auffassung, dass die Gegenstände des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag und gemäß dem zuletzt nur noch weiter verfolgten Hilfsantrag 1 gegenüber dem Stand der Technik patentfähig seien, insbesondere auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet gegliedert:

- M1** Verabreichungsvorrichtung mit Anzeigetrommel, umfassend:
- Ma** ein Gehäuse (1, 2) mit einer Aufnahme für ein zu verabreichendes Produkt,
- Mb** ein erstes Förderglied (11), das für die Förderung des Produkts relativ zu dem Gehäuse (1, 2) in eine Förderrichtung (V) bewegbar ist,
- Mc** ein zweites Förderglied (12), das in einem ersten Gewindeeingriff mit dem ersten Förderglied (11) relativ zu dem Gehäuse (1, 2) in und gegen die Förderrichtung (V), relativ zu dem Gehäuse (1, 2) und dem ersten Förderglied (11) rotatorisch und relativ zu dem ersten Förderglied (11) gegen die Förderrichtung (V) translatorisch bewegbar ist,

- Md** eine Dosiereinrichtung, mittels der eine Produktdosis einstellbar ist und die für die Anzeige der Produktdosis die Anzeigetrommel (17) umfasst, die in einem zweiten Gewindeeingriff relativ zu dem Gehäuse (1, 2) rotatorisch und in und gegen die Förderrichtung (V) translatorisch bewegbar ist,
- Me** eine Kupplung (20-22), die das zweite Förderglied (12) und die Anzeigetrommel (17) in einem Kupplungseingriff verdrehgesichert miteinander verbindet, wobei der Kupplungseingriff durch Betätigung der Verabreichungsvorrichtung lösbar ist,
- Mf** und ein Betätigungselement (30) für das zweite Förderglied (12), wobei das zweite Förderglied (12) relativ zu dem Betätigungselement (30) drehbar ist.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet gegliedert (Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch hervorgehoben):

- M1** Verabreichungsvorrichtung mit Anzeigetrommel, umfassend:
- Ma** ein Gehäuse (1, 2) mit einer Aufnahme für ein zu verabreichendes Produkt,
- M** ein erstes Förderglied (11), das für die Förderung des Produkts relativ zu dem Gehäuse (1, 2) in eine Förderrichtung (V) bewegbar ist,
- Mc** ein zweites Förderglied (12), das in einem ersten Gewindeeingriff mit dem ersten Förderglied (11) relativ zu dem Gehäuse (1, 2) in und gegen die Förderrichtung (V), relativ zu dem Gehäuse (1, 2) und dem ersten Förderglied (11) rotatorisch und relativ zu dem ersten Förderglied (11) gegen die Förderrichtung (V) translatorisch bewegbar ist,
- Md** eine Dosiereinrichtung, mittels der eine Produktdosis einstellbar ist und die für die Anzeige der Produktdosis die Anzeige-

trommel (17) umfasst, die in einem zweiten Gewindeeingriff relativ zu dem Gehäuse (1, 2) rotatorisch und in und gegen die Förderrichtung (V) translatorisch bewegbar ist,

**Me'** eine Kupplung (20-22), die das zweite Förderglied (12) und die Anzeigetrommel (17) in einem Kupplungseingriff verdrehgesichert miteinander verbindet, **wobei die Kupplung (20-22) ein erstes Kupplungsglied (21), ein zweites Kupplungsglied (22) und eine das zweite Kupplungsglied (22) in den Kupplungseingriff mit dem ersten Kupplungsglied (21) spannende Feder (20) umfasst,**

wobei der Kupplungseingriff durch Betätigung der Verabreichungsvorrichtung lösbar ist,

**Mf'** und ein Betätigungselement (30) für das zweite Förderglied (12),

**dadurch gekennzeichnet,**

**Mg dass** das zweite Förderglied (12) relativ zu dem Betätigungselement (30) drehbar ist **und**

**Mh dass das Betätigungselement (30) in und gegen eine Richtung, in die das zweite Kupplungsglied (22) aus dem Kupplungseingriff bewegt wird, nicht beweglich mit dem zweiten Kupplungsglied (22) verbunden ist.**

Hinsichtlich der erteilten Patentansprüche 2 bis 21 wird auf die Streitpatentschrift, hinsichtlich der Patentansprüche 2 bis 20 gemäß Hilfsantrag 1 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 44 des deutschen Patent- und Markenamts vom 7. August 2007 aufzuheben und das Patent DE 10 2005 008 280 in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise, das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit den Patentansprüchen 1 bis 20 gemäß Hilfsantrag 1 vom 3. August 2007 sowie mit der zugehörigen geänderten Beschreibung ebenfalls 3. August 2007, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, sowie mit der Zeichnung gemäß Patentschrift.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin ist nicht begründet, denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung erweisen sich weder der mit dem Hauptantrag weiter verfolgte erteilte Patentanspruch 1 noch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 als patentfähig.

Die seitens des Senats von Amts wegen vorzunehmende Überprüfung des Einspruchsvorbringens hat ergeben, dass der Einspruch zulässig ist. Denn der auf die mangelnde Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstandes gestützte Einspruch ist innerhalb der gesetzlichen Einspruchsfrist im Sinne des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG

ausreichend substantiiert worden. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist von der Patentinhaberin im Übrigen nicht bestritten worden.

Die Patentabteilung hat das Patent zu Recht widerrufen, da der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ebenso wie der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 nicht patentfähig sind. Der Fachmann, ein mit der Entwicklung von Injektionsspritzen/-vorrichtungen befasster berufserfahrener Dipl.-Ing. der Fachrichtung Medizintechnik, gelangt bereits ausgehend von der Verabreichungsvorrichtung aus der Druckschrift **D1** ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag.

Nach den Angaben in der Streitpatentschrift betrifft das angegriffene Patent eine Vorrichtung für die Verabreichung eines fluiden Produkts, insb. eines Medikaments oder eines Diagnosemittels. Bevorzugt wird die Vorrichtung in der Selbstverabreichung eingesetzt, ebenso auch mit medizinisch geschultem Personal (vgl. Abs. [0001]). Bei der Selbstmedikation durch medizinisch nicht geschulte Personen müsse eine zu verabreichende Dosis sicher einstellbar und anzeigbar sein. Dies treffe insb. für die Diabetestherapie zu [0002]. Vorrichtungen des Standes der Technik seien komplex, benötigten Verdrehsicherungen (um eine unbeabsichtigte Verstellung einer eingestellten Dosis zu verhindern) oder wiesen zwei nicht selbsthemmende Spindeltriebe auf [0003 - 0005].

Daran orientiert sich die dem Streitpatent zu Grunde liegende Aufgabe, eine Verabreichungsvorrichtung mit einer Anzeigetrommel und Spindeltrieben zu schaffen, die einfach aufgebaut ist und daher preiswert angeboten werden kann, aber dennoch in Bezug auf eine Über-/Untersetzung zwischen einem Ausschütthub einer Fördereinrichtung und einer Verstellbewegung der Anzeigetrommel bei der Einstellung der Produktdosis an die Bedürfnisse der Verabreichung flexibel anpassbar ist [0006].

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die im Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag bzw. Hilfsantrag angegebenen Merkmale.

### 1. Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag

Die Druckschrift **D1**, die unbestritten den nächstliegenden Stand der Technik repräsentiert, beschreibt eine Verabreichungsvorrichtung (*drug delivery device*) mit einer Anzeigetrommel (vgl. Seite 18, Zeile 25 ff. ... *housing 4' is provided with a window through which part of the outer surface of the dose dial sleeve 70' may be viewed*) [**M1**]. Gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der Figur 17 umfasst die Verabreichungsvorrichtung

- ein Gehäuse (*main housing 4', internal housing 154*) mit einer Aufnahme für ein zu verabreichendes Produkt (S. 16, Z. 15 ff. *cartridge, containing medicinal product ... in the second main housing 4'*) [**Ma**],
- ein erstes Förderglied, das für die Förderung des Produkts relativ zu dem Gehäuse in eine Förderrichtung bewegbar ist (*piston rod 20'; first and second threads 19', 24'*) [**Mb**],
- ein zweites Förderglied (*drive sleeve 30'*), das in einem ersten Gewindeeingriff mit dem ersten Förderglied (*threads of the piston* und S. 17, Abs. 3 *internal helical thread of the drive sleeve 30'*) relativ zu dem Gehäuse in und gegen die Förderrichtung, relativ zu dem Gehäuse und dem ersten Förderglied rotatorisch (bei Drehung der im Gewindeeingriff befindlichen beiden Förderglieder 20', 30') und relativ zu dem ersten Förderglied gegen die Förderrichtung translatorisch bewegbar ist (ergibt sich zwangsweise bei der Drehung zum Einstellen einer Produktdosis) [**Mc**],
- eine Dosiereinrichtung zum Einstellen einer Produktdosis (*dose dial grip 76'*), wobei die Produktdosis an der Anzeigetrommel angezeigt wird (vgl. oben zu [**M1**] "*window*" ...), die in einem zweiten Gewindeeingriff relativ zu dem Gehäuse rotatorisch und in und gegen die Förderrichtung translatorisch bewegbar ist (S. 18, Abs. 3 *The helical thread of the dose dial sleeve 70' is engaged with the helical thread 150 of the internal housing 154*) [**Md**],

- eine Kupplung (*clicker 50', clutch 60'*), die das zweite Förderglied und die Anzeigetrommel in einem Kupplungseingriff verdrehgesichert miteinander verbindet (vgl. S. 18, Z. 17, 18 und S. 19, Abs. 1), wobei der Kupplungseingriff durch Betätigung der Verabreichungsvorrichtung (*button 82'*) lösbar ist (S. 21, Abs. 3 ... *the clicker 50' and the drive sleeve 30' are moved axially, ... but they do not rotate*) [**Me**] und - ein Betätigungselement (*button 82'*) für das zweite Förderglied 30' (teilweise Merkmal [**Mf**]).

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag unterscheidet sich nach alledem von der Verabreichungsvorrichtung aus **D1** nur dadurch, dass das zweite Förderglied (*drive sleeve 30'*) relativ zu dem Betätigungselement (*button 82'*) drehbar ist (Rest von [**Mf**]).

Bei der Verabreichungsvorrichtung aus **D1** ist der *button 82'*, wie aus Figur 17 ersichtlich, T-förmig gestaltet mit einem vorspringenden zylindrischen Mittelteil. Dieses ist in einer - aus der Figur 17 nicht ersichtlichen - Aussparung in der *drive sleeve 30'* fixiert und dadurch gegen Verdrehung gesichert (S. 19, Abs. 2 *A cylindrical feature of the button 82' extends towards the first end of the drive mechanism, ... and into a recess in the drive sleeve 30'. The cylindrical feature of the button 82' is retained for limited axial movement in the drive sleeve 30' and against rotation with respect thereto*).

Im Hinblick auf die dem Patent zu Grunde liegende Aufgabenstellung einer einfach aufgebauten Verabreichungsvorrichtung richtet der Fachmann sein Augenmerk zuerst auf die Fertigung der Vorrichtung erleichternde Konstruktionsmaßnahmen. Dabei sieht er bei der Verabreichungsvorrichtung aus **D1** den erhöhten Fertigungsaufwand, den die Aussparung *recess* in der *drive sleeve 30'* erfordert und erkennt, dass eine derart angeordnete Aussparung für die Funktionsfähigkeit der Verabreichungsvorrichtung nicht zwingend erforderlich ist. Eine einfachere Gestaltung wird bspw. mit einem stumpf auf der Stirnseite der *drive sleeve 30'* aufliegenden Mittelteil des *button 82'* oder mit einem koaxial in dieses eingreifenden Mittel-

teil bei voller Funktionsfähigkeit erzielt (Prinzip "Aufzug- oder Klingelknopf"). Zur DosisEinstellung wird einerseits einzig der *dose dial grip 76'* betätigt - gedreht - und nicht der *button 82'*, bei der Dosisverabreichung andererseits nur der *button 82'* durch Drücken betätigt. Für diese Betätigung ist es unerheblich, ob der *button 82'* gegenüber der *drive sleeve 30'* drehgesichert ist, wie gemäß dem Ausführungsbeispiel der Figur 17 in **D1** vorgesehen, oder wie dargelegt, einfacher gestaltet ist und damit sowohl bei der DosisEinstellung drehbar ist, als auch bei Betätigung - Drücken - des *button 82'* die *drive sleeve 30'* (zweites Förderglied) relativ zu dem *button 82'* (Betätigungselement) drehbar ist, so wie es im Merkmal **[Mf]** weiter beansprucht ist. Der Fachmann sieht im Hinblick auf eine einfachere Gestaltung ohne erfinderisches Zutun die dargelegte konstruktive Abänderung bei der Verabreichungsvorrichtung aus **D1** vor und gelangt damit zum Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1.

## 2. Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1

Diese Bewertung trifft auch für den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 zu.

Eine Kupplung weist definitionsgemäß zwei Kupplungsglieder auf, die im gekuppelten Zustand notwendigerweise vorgespannt sein müssen. In **D1** bilden, wie bereits oben dargelegt, gemäß dem Ausführungsbeispiel der Figur 17 die Bauteile *clutch 60'* und *clicker 50'* mit dem Flansch 160 die Kupplung, zudem ist eine Feder zum Vorspannen im gekuppelten Zustand vorgesehen (S. 18, Abs. 1 *spring member* - not shown). Somit ist Merkmal **[Me']** aus **D1** ebenfalls bekannt. Schließlich ist in dem noch verbleibenden Merkmal **[Mh]** zu dessen sinnvollem Verständnis im Hinblick auf die Funktion der Verabreichungsvorrichtung, die Verbindung des Betätigungselements 30 mit dem zweiten Kupplungsglied 22 betreffend, im zweiten Halbsatz vor "nicht beweglich" noch "axial" einzufügen. Eine solche Gestaltung ist bei der Vorrichtung gemäß Figur 17 in **D1** auch vorgesehen, indem der Betätigungsknopf über Ansätze an einer Schulter der Kupplung anliegt (S. 19,

Z. 12 -14 *The cylindrical feature of the button 82´ has lugs extending radially (not shown) that abut the second surface of the sholder 158 of the clutch 60´).*

3. Die Patentinhaberin hat beantragt, das Patent auf der Grundlage der erteilten Patentansprüche aufrechtzuerhalten, hilfsweise in der eingeschränkten Fassung der Patentansprüche 1 bis 20 gemäß Hilfsantrag 1. Dass sie daneben auch eine Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfang der erteilten Unteransprüche 2 bis 21 begehrt, hat sie weder ausdrücklich noch stillschweigend zu erkennen gegeben. Darüber hinaus lassen diese Unteransprüche, ebenso wie die verbleibenden Unteransprüche 2 bis 20 nach Hilfsantrag 1 keine Patent begründenden Merkmale erkennen, was die Patentinhaberin im Übrigen auch nicht geltend gemacht hat (vgl. dazu BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informationsübermittlungsverfahren II in Fortführung von BGH GRUR 1997, 120 ff. - elektrisches Speicherheizgerät).

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Bernhart

Veit

Pü