



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 2/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2008 029 715

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juli 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw sowie der Richter Schell, Dipl.-Chem. Dr. Wismeth und Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 23. Juni 2008 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Patentanmeldung 10 2008 029 715.1 eingereicht worden, auf die am 3. März 2011 die Prüfungsstelle für Klasse G 01 N das Patent mit der Bezeichnung

„Kodierungsmodul, Biomessgerät und System zum Betrieb des Biomessgeräts“

erteilt hat.

Das Streitpatent umfasst 26 Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 1, 8, 11, 17, 20, 21, 24, 25 und 26 nebengeordnet sind. Der Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

1. Biomessgerät (**100**), umfassend:  
eine Aufnahme (**113**), die einen Probenstreifen (**200**) für das Biomessgerät aufnimmt, und  
eine Identifiziervorrichtung für den ausgestalteten Teil (**155**), umfassend eine Vielzahl von Schaltern (**156a, 156b, ... 156n**), zum Aufnehmen eines ausgestalteten Teils (**10**),  
worin mindestens einer der Vielzahl von Schaltern (**156a, 156b, ... 156n**) durch das ausgestaltete Teil (**10**) geschaltet werden können, wobei das ausgestaltete Teil (**10**) ein ausgestaltetes Element (**30a, 30b, ... 30n**) aufweist, das aus einer Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus einem vorstehenden Element, einem Vorsprung, einem Sägezahn-förmigen Element, einem Steg, einem Stift, einer Nut, einem Ein- oder Ausschnitt, einer Aussparung, einer Durchbohrung und einer ebenen Platte und ein Wert des Probestreifens durch einen jeweiligen vordefinierten Parameter für das Schaltsignal eingestellt wird.

Gegen das Patent wurde Einspruch erhoben und der vollständige Widerruf des Patents beantragt.

Zum Stand der Technik hat die Einsprechende folgende Druckschriften vorgelegt.

- |      |                       |
|------|-----------------------|
| (D1) | WO 00/33074 A1        |
| (D2) | US 5 096 669 A        |
| (D3) | US 4 954 087 A        |
| (D4) | EP 0 764 469 A2       |
| (D5) | EP 1 729 128 A1       |
| (D6) | DE 31 49 461 A1       |
| (D7) | DE 10 2007 027 191 A1 |
| (D8) | US 5 035 704 A.       |

Sie hat geltend gemacht, dass der Gegenstand der erteilten Patentanspruchsfassung über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehe und nach den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig sei.

Die erteilten Patentansprüche 1 und 8 seien unzulässig erweitert, da sie gegenüber den ursprünglich angemeldeten Patentansprüchen 1 und 8 wesentliche Merkmale nicht mehr enthielten.

Gegenüber den Druckschriften D1 und D2 fehle dem Streitpatent jeweils die erforderliche Neuheit. Darüber hinaus könne die Bereitstellung einer mechanischen Codierung die erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Die Einsprechende verweist insoweit auf eine Kombination der Druckschriften D2 und D3, wie auch auf die Druckschriften D4, D5, D6 oder D7.

Die Patentinhaberin ist dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten entgegengetreten. Sie hat das Streitpatent mit gegenüber der erteilten Fassung eingeschränktem Hauptantrag sowie mit fünf Hilfsanträgen verteidigt.

Mit in der Anhörung vom 18. November 2014 verkündetem Beschluss ist das Patent vollständig widerrufen worden.

Zur Begründung führt die Patentabteilung aus, dass es dahingestellt bleiben könne, ob der Gegenstand der Anträge vom Fachmann den ursprünglichen Anmeldeunterlagen als zur Erfindung gehörig entnommen werden könne und ob er klar genug offenbart sei, um von ihm ausgeführt werden zu können, denn dem Gegenstand der Anträge mangle es an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit. Die Gegenstände des jeweiligen Patentanspruchs 1 der Hilfsanträge II bzw. V, die auf dem Hauptantrag und Hilfsantrag I bzw. auf den Hilfsanträgen III und IV aufbauten, beruhten gegenüber der Druckschrift D1 als nächstliegendem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Mit Schriftsatz vom 11. April 2018 hat die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag und neue Hilfsanträge I bis III vorgelegt.

Die jeweiligen Patentansprüche 1 dieses Antrags lauten wie folgt.

Hauptantrag:

1. Biomessgerät (100), umfassend:  
eine Aufnahme (113), die einen Probenstreifen (200) für das Biomessgerät aufnimmt, und  
eine Identifiziervorrichtung (155) für ein ausgestaltetes Teil (10), umfassend eine Vielzahl von Schaltern (156a, 156b, .... 156n);  
einen Speicher (RAM), der eine Vielzahl von Parametern speichert; und  
einen Mikroprozessor (CPU), der mit dem Speicher (RAM) elektrisch verbunden ist,  
worin mindestens einer der Vielzahl von Schaltern (156a, 156b, .... 156n) durch das ausgestaltete Teil (10) geschaltet werden kann, um ein Schaltsignal zu erzeugen, wobei das ausgestaltete Teil (10) ein ausgestaltetes Element (30a, 30b, ... 30n) aufweist, das aus einer Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus einem vorstehenden Element, einem Vorsprung, einem sägezahnförmigen Element, einem Steg, einem Stift, einer Nut, einem Ein- oder Ausschnitt, einer Aussparung, einer Durchbohrung und einer ebenen Platte, der Mikroprozessor (CPU) erhält einen jeweiligen vordefinierten Parameter aus der Vielzahl von Parametern gemäß dem Schaltsignal, und ein Meßwert des Probestreifens (200) wird durch den jeweiligen vordefinierten Parameter eingestellt, um einen Analytkonzentrationswert zu bestimmen.

Hilfsantrag I:

1. Biomessgerät (100), umfassend:  
eine Aufnahme (113), die einen Probenstreifen (200) für das Biomessgerät aufnimmt, und  
eine Identifiziervorrichtung (155) für ein ausgestaltetes Teil(10), umfassend eine Vielzahl von Schaltern (156a, 156b, .... 156n), einen Speicher (RAM), der eine Vielzahl von Parametern speichert; und  
einen Mikroprozessor (CPU), der mit dem Speicher (RAM) elektrisch verbunden ist,

worin mindestens einer der Vielzahl von Schaltern (156a, 156b, .... 156n) durch das ausgestaltete Teil (10) geschaltet werden kann, um ein Schaltsignal zu erzeugen, wobei das ausgestaltete Teil (10) ein ausgestaltetes Element (30a, 30b, ... 30n) aufweist, das aus einer Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus einem vorstehenden Element, einem Vorsprung, einem sägezahnförmigen Element, einem Steg, einem Stift, einer Nut, einem Ein- oder Ausschnitt, einer Aussparung, einer Durchbohrung und einer ebenen Platte, der Mikroprozessor (CPU) erhält einen jeweiligen vordefinierten Parameter aus der Vielzahl von Parametern gemäß dem Schaltsignal, und ein Analytkonzentrationswert wird durch den jeweiligen vordefinierten Parameter bestimmt.

#### Hilfsantrag II:

1. Biomessgerät (100) umfassend:  
eine Aufnahme (113) und eine Vielzahl von Schaltern (156a, 156b, ..., 156n), die derart ausgestaltet sind, dass sie durch Einsetzen eines entfernbaren Kodiermoduls (11) in die Aufnahme (113) geschaltet werden, wobei das Kodiermodul wenigstens eine ausgestaltetes Element (30a, 30b, ..., 30n) umfasst, wobei das ausgestaltete Element (30a, 30b, ..., 30n) derart konfiguriert ist, dass ein oder mehrere der Vielzahl von Schaltern (156a, 156b, ..., 156n) zwischen einem geschlossenen und einem offenen Zustand geschaltet werden und durch jedes ausgestaltete Element (30a, 30b, ..., 30n) das entfernbare Kodiermodul (11) einen Code definiert, der dazu verwendet wird, um den Betrieb des Biomessgerätes zu steuern, wobei die Aufnahme (113) derart ausgestaltet ist, dass das entfernbare Kodiermodul (11) und einen Probestreifen (200) separat aufnimmt, wobei der Probestreifen (200) eine Art eines Probestreifens darstellt und der Code, der eingesetzt wird, um die Operation des Biomessgerätes (100) zu steuern zu der Art des Probestreifens korrespondiert und der Probestreifen

(200) eine Elektrode aufweist sowie das entfernbare Kodiermodul einen ersten elektrischen Kontakt (50) umfasst, der elektrisch mit einem zweiten elektrischen Kontakt (50) verbunden ist und das Biomessgerät (100) ein Biomesskontakt (160) umfasst, wobei wenn sowohl der Probestreifen (200) und das entfernbare Kodiermodul in die Aufnahme (115) eingesetzt sind, die Elektrode, den ersten elektrischen Kontakt (50) kontaktiert und der zweite elektrische Kontakt den Biomessgerätekontakt (160) kontaktiert.

Hilfsantrag III:

1. Biomessgerät (100), das Variationen von Charge zu Charge hergestellter Probestreifen zur Messung eines Analyten einer Probe kompensiert, umfassend:
  - eine Aufnahme (113), die einen Probestreifen (200) aus einer Vielzahl von Probestreifenchargen aufnimmt, wobei der Probestreifen (200) aufweist:
    - (a) ein Einschubteil, wobei das Einschubteil derart ausgestaltet ist, dass es in die Aufnahme (113) eingeführt werden kann, wobei das Einschubteil eine Reaktionszone , die leitende Elektroden aufweist und einen Substanzeneintritt (220) aufweist,
    - (b) ein ausgestaltetes Element (91-97), das mit dem Einschubteil einstückig ausgestaltet ist und Informationen trägt, die einer aus der Vielzahl von Probestreifenchargen zugeordnet ist,
    - (c) eine Identifizierungsvorrichtung (155) für das Kodiermodul, wobei die Identifizierungsvorrichtung (155) einen Leiter (157) aufweist, der in elektrischem Kontakt mit einem Widerstand (159) steht sowie einem zweiten Leiter (158) und einer Vielzahl von Schaltern (156a, 156b, 156n) in elektrischem Kontakt mit dem Leiter (157) und dem zweiten Leiter (158), zum Aufnehmen eines Probestreifens (200),

- (d) ein Speicher (RAM), der eine Vielzahl von Parametern speichert und einen Mikroprozessor (CPU), der elektrisch mit dem Speicher (RAM) verbunden ist, worin mindestens eine der Vielzahl von Schaltern (156a, 156b, 156n) durch das ausgestaltete Element (91-97) geschaltet werden kann, um den Kontakt zwischen dem Leiter (157) und dem zweiten Leiter (158) zu ändern, wodurch ein Schaltsignal in Form eines Stromwertes erzeugt wird, der aus einer Spannungsdifferenz über einen Widerstand (159) ermittelt wird, und über einen Analog-/Digital-Wandler zu einem Mikroprozessor übermittelt wird, wobei das ausgestaltete Element (91-97) aus einer Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus einem vorstehenden Element, einem sägezahnförmigen Element, einem Steg, einem Stift, einer Nut, einem Ein- oder Ausschnitt, einer Aussparung, einer Durchbohrung und einer ebenen Platte,
- (e) der Mikroprozessor (CPU) einen jeweils vordefinierten Parameter aus der Vielzahl von Parametern gemäß dem Schaltsignal erhält;
- (f) der jeweilige vordefinierte Parameter dazu verwandt wird, die Ausführung eines Algorithmus zu steuern, der durch das Biomessgerät (100) ausgeführt wird und die Analyse eines Analyten ermöglicht und ein Analytkonzentrationswert auf dem Probestreifen (200) durch einen der vordefinierten Parameter für das Schaltsignal bestimmt wird.

Die Beschwerdeführerin trägt hierzu vor, die Anspruchsfassungen nach Hauptantrag und Hilfsanträgen I bis III beruhen sämtlich auf vorherigen Anspruchsfassungen und sollten dem Einwand der mangelnden Klarheit, der mangelnden Ausführbarkeit und der unzulässigen Erweiterung entgegentreten.

Die Gegenstände dieser Anträge seien jedenfalls neu gegenüber den Druckschriften D1 und D2, wie auch von der Patentabteilung anerkannt werde. Sie beruhen auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Aufgabe der Erfindung sei es, die Nachteile des Standes der Technik zu überwinden. Dabei solle streitpatentgemäß eine mechanisch abgelegte Information aus dem Probestreifen ausgelesen werden. Das

Messinstrument werde nach Ablesen des Probestreifens, ohne dass eine manuelle Rekonfiguration oder ein Schalten zwischen verschiedenen Testfunktionalitäten der Einrichtung nötig sei, eingestellt. Die D1 offenbare hierzu an keiner Stelle, wie eine derartige Einstellung erfolge oder dass eine Übermittlung beispielsweise an eine Mikroprozessoreinheit erfolge, die die aufgenommenen Signale verarbeite und eventuell eine Eichung des Gerätes vornehme, wie dies beispielsweise in Abs. [0016] des Streitpatents offenbart sei. Eine derartige Ausgestaltung gehe auch nicht aus den Figuren 4 und 5 der D1 hervor. Auch die D2 zeige insoweit keine Mikroprozessorsteuerung und eigne sich daher nicht zu einer Kombination mit der D1.

Die Beschwerdeführerin beantragt zuletzt sinngemäß,

1. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 2014 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags vom 11. April 2018 beschränkt aufrechtzuerhalten;
2. hilfsweise das Patent auf der Grundlage eines der Hilfsanträge I bis III vom 11. April 2018 beschränkt aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Auch die Gegenstände der im Beschwerdeverfahren vorgelegten Patentansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsanträgen seien wegen unzulässiger Erweiterung und Erweiterung des Schutzbereichs, sowie wegen mangelnder Neuheit gegenüber der Druckschrift D1 oder der Druckschrift D2, jedenfalls aber wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere der weiteren Patentansprüche der jeweiligen Anträge, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin bleibt in der Sache ohne Erfolg, da der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag I gegenüber der Druckschrift D1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 in den gemäß Hilfsantrag II und III verteidigten Fassungen ist gegenüber der erteilten Fassung bzw. gegenüber der ursprünglichen Anmeldung unzulässig erweitert.

2. Das Streitpatent (SP-B4) betrifft ein Biomessgerät, dessen Betrieb durch einen Code gesteuert wird, der durch ein entfernbares, steckbares Kodiermodul bereitgestellt wird. Zum Stand der Technik wird ausgeführt, dass bekannte Biomessgeräte, die zum Detektieren von im zu analysierenden Blut enthaltenen Substanzen, wie Glucose oder Cholesterol, eingesetzt würden, einen wegwerfbaren Probenstreifen mit einer Reaktionszone verwendeten, auf die Blut aufgetragen werden könne. Die Messung selbst werde durch einen Mikroprozessor gesteuert und die Analyseergebnisse durch Ausführen verschiedener Verfahren erhalten. Zum Verarbeiten der Probenmessung und der Analyseroutinen würden bestimmte Parameterwerte benötigt, die Grenzwerte, Zeitintervalle, Kontrollzahlen und Kalibrierungskurvenmerkmale bestimmten. In der Regel sei es dabei notwendig, die Messvorrichtungen zu eichen, um Variationen des hergestellten Probenstreifens von Charge zu Charge auszugleichen. Hierzu würden verschiedene Techniken angewendet. So könne die zum Kodieren erforderliche Information entweder direkt auf dem Probestreifen abgelegt werden, beispielsweise als elektronisch kodierte Information mittels eines optischen Strichcodes, eines magnetisierbaren Films, eines perforierten Streifens, eines Fluorogens oder eines elektrisch leitenden Mediums

auf einer Folie, was kostspielige zusätzliche Herstellungsschritte für den Wegwerfartikel bedinge. Andererseits könnten Kodiermodule verwendet werden, die für eine jeweilige Charge in das Messgerät gesteckt würden. Diese Kodiermodule seien bevorzugt ebenfalls wegwerfbar und deren Code werde durch elektrische Komponenten oder mechanische Codierelemente bereitgestellt (SP-B4: [0001]-[0012]).

Davon ausgehend bezeichnet es das Streitpatent als Aufgabe, die Nachteile des Standes der Technik zu überwinden und kostengünstige Kodiermodule bereitzustellen (SP-B4: [0011], Satz 2). Dabei soll unter Vermeidung der Verwendung von Speicher-IC-Chip-Technologie das Kodiermodul gegenüber Verunreinigungen, verursacht durch eine biologische Probe, unempfindlich sein und kosteneffektiv hergestellt werden können (SP-B4: [0013]).

**3.** Diese Aufgabe wird gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch ein Biomessgerät gelöst, das sich wie folgt nach Merkmalen gliedern lässt, wobei Änderungen gegenüber der erteilten Fassung kursiv dargestellt und die Merkmalsziffer mit einem hochgestellten „H“ versehen sind. Insoweit fehlende Merkmale sind kursiv gesetzt und gestrichen.

- 1** Biomessgerät (100), umfassend:
  - 2** eine Aufnahme (113), die einen Probenstreifen (200) für das Biomessgerät aufnimmt;
  - 3** eine Identifiziervorrichtung (155) für ein ausgestaltetes Teil (10),
- 3.1<sup>H</sup>** ~~zum Aufnehmen eines ausgestalteten Teils (10);~~

- 3.2** mit einer Vielzahl von Schaltern (156a, 156b, ... 156n);
- 3.2.1<sup>H</sup>** worin mindestens einer der Vielzahl von Schaltern (156a, 156b, ... 156n) durch das ausgestaltete Teil (10) geschaltet werden kann, *um ein Schaltsignal zu erzeugen;*
- 3.3<sup>H</sup>** *mit einem Speicher (RAM), der eine Vielzahl von Parametern speichert;*
- 3.4<sup>H</sup>** *mit einem Mikroprozessor (CPU), der mit dem Speicher (RAM) elektrisch verbunden ist;*
- 3.4.1<sup>H</sup>** *der Mikroprozessor (CPU) erhält einen jeweiligen vordefinierten Parameter aus der Vielzahl von Parametern gemäß dem Schaltsignal;*
- 3.5<sup>H</sup>** ein Messwert des Probestreifens (200) wird durch den jeweiligen vordefinierten Parameter ~~für das Schaltsignal~~ eingestellt, *um einen Analytkonzentrationswert zu bestimmen;*
- 4** das ausgestaltete Teil (10) weist ein ausgestaltetes Element (30a, 30b, ... 30n) auf, das aus einer Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus einem vorstehenden Element, einem Vorsprung, einem sägezahnförmigen Element, einem Steg, einem Stift, einer Nut, einem Ein- oder Ausschnitt, einer Ausparung, einer Durchbohrung und einer ebenen Platte.

4. Die gemäß Hilfsantrag I verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 enthält Änderungen bzw. Ergänzungen gegenüber dem Hauptantrag, welche im Folgenden kursiv gesetzt sind. Mit der hochgestellten Ziffer wird auf die Nummer des Hilfsantrags verwiesen.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I entspricht dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag mit der Maßgabe, dass das Merkmal **3.5<sup>H</sup>** wie folgt geändert wird:

**3.5<sup>1</sup>** ein *Analytkonzentrationswert des Probestreifens (200)* wird durch *den* jeweiligen vordefinierten Parameter *bestimmt*,

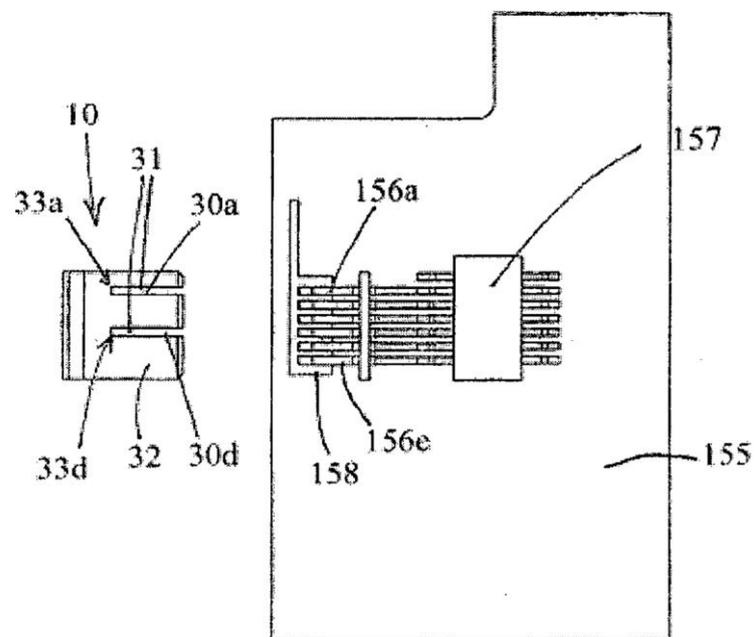
5. Der zuständige Fachmann ist ein Hochschulingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik, der über eine mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung biotechnologischer Analysegeräte verfügt, und im Einzelfall mit Biochemikern und Software-Ingenieuren in einem Team zusammenarbeitet.

6. Folgende Merkmale der Anspruchsfassungen nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 bedürfen im Rahmen der Auslegung einer Erläuterung.

6.1 Der Begriff „ausgestaltetes Teil“ (Bezugszeichen 10) kommt sowohl gemäß den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen SP-A1 als auch gemäß der Patentschrift SP-B4 ausschließlich in den Patentansprüchen vor. Darunter ist entsprechend der Beschreibung ein „Kodiermodul“ zu verstehen (vgl. z.B. SP-B4: [0071], „Kodiermodul (10)“), so dass die Begriffe „ausgestaltetes Teil“ und „Kodiermodul“ als Synonyme zu werten sind.

Das Kodiermodul weist ausgestaltete Elemente auf (Bezugszeichen 30a, 30b, ... 30n) (SP-B4: [0014], [0038] // Merkmal 4), die eine äußere Struktur haben, die mechanisch erfassbar ist (SP-B4: [0015]), und womit ein Code definiert wird (SP-B4: [0014], [0039]), wodurch das Biomessgerät mit Informationen über eine jeweilige Probestreifen-Charge versorgt wird (SP-B4: [0014], [0016], [0039] // Merkmal 3.5<sup>H</sup>). Dies erfolgt dadurch, dass die ausgestalteten Elemente Schalter betätigen (SP-B4: [0021], [0043] // Merkmale 3.2, 3.2.1<sup>H</sup>), wodurch der Code gelesen und durch einen Mikroprozessor verarbeitet wird (SP-B4: [0041] // Merkmale 3.3<sup>H</sup>, 3.4<sup>H</sup>). Mit anderen Worten handelt es sich bei dem Kodiermodul um einen mit einer jeweiligen Probestreifen-Charge mitgelieferten Stecker, der mechanisch Schalter in dem Messgerät

bedient, um bestimmte Parameterwerte, wie Grenzwerte, Zeitintervalle, Kontrollzahlen und Kalibrierungskurven (SP-B4: [0003]), einzustellen. Figur 3A des Streitpatents zeigt ein derartiges Kodiermodul 10 mit ausgestalteten Elementen 30a...d in Form von Einschnitten 31, die die mit einer (zweiten) Leiterbahn 158 in Kontakt stehenden Schalter 156a...e mit jeweiligen dazugehörigen Leiterbahnen in Kontakt belässt (Einschnitte) oder unterbricht, wenn das Kodiermodul in die Identifiziervorrichtung 155 gesteckt wird.



**Fig. 3A**

**6.2** Insoweit ist unter dem in der erteilten Fassung genannten „Wert“ für einen Probestreifen ein **Parameterwert** gemeint, der sich auf den jeweiligen Probestreifen bzw. die jeweilige Probestreifencharge bezieht (SP-B4: [0027], letzter Satz; so auch [0047]). Wenn dann mit Merkmal **3.5<sup>H</sup>** des Hauptantrags ein **Messwert** des Probestreifens eingestellt wird, versteht der Fachmann darunter, dass ein (Parameter) Wert **für den** Probestreifen eingestellt wird, um einen Analytkonzentrationswert

zu bestimmen (SP-B4: [0045], Z. 8-14), das Messgerät z.B. kalibriert wird (SP-B4: [0003]). Eine mangelnde Ausführbarkeit ist daher entgegen der Ansicht der Einsprechenden mit diesem Merkmal nicht verbunden.

**6.3** Gemäß Merkmal **3.5<sup>1</sup>** von Hilfsantrag I wird der Analytkonzentrationswert durch den jeweiligen vordefinierten Parameter(wert) bestimmt. Dies entspricht der in Abs. [0047] des Streitpatents offenbarten Vorgehensweise und bezieht sich wiederum für den Fachmann erkennbar auf den Probestreifen, auch wenn dieser Passus gestrichen wird. Denn das Streitpatent offenbart insoweit keinen anderen Ort der Messung als den Probestreifen.

**7.** Sowohl dem Gegenstand des Hauptantrags als auch dem des Hilfsantrags I fehlt es an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG), da ein streitpatentgemäßes Biomessgerät aus der Druckschrift D1 in Verbindung mit dem fachüblichen Handeln nahegelegen hat.

**7.1** Die Druckschrift D1 beschreibt ein Messgerät zur Bestimmung der Konzentration eines auf einem Teststreifen aufgetragenen Analyten z.B. in einer Körperflüssigkeit, insbesondere in der klinischen Chemie zur Bestimmung von beispielsweise Glucose, Cholesterol, Harnstoff oder Kreatinin (D1: S. 6, Z. 18 bis S. 7, Z. 2 // Merkmal **1**).

Das Messgerät weist eine Messöffnung („test port“) für den Teststreifen auf, die derart ausgestaltet ist, dass sie mit Indikatoren auf dem Teststreifen wechselwirkt, um je nach der von dem spezifischen Teststreifen geforderten Art des Tests und der damit verbundenen chemischen Reaktion die Funktionalität des Messgeräts einzustellen. Dadurch entfällt die manuelle Einstellung des Messgeräts durch den

Nutzer und das Gerät kann mit einer Vielzahl verschiedenartiger Teststreifen verwendet werden (D1: S. 3, Z. 3-15; S. 7, Z. 3-17 // Merkmale **2, 3, 3.1<sup>H</sup>**), was auch die erfinderische Leistung der D1 bedingen soll. Insoweit ist in der D1 das ausgestaltete Teil Bestandteil des Probestreifens, was auch vom Streitpatent als eine Ausführungsform umfasst ist (SP-B1: [0023], letzter Satz; [0092]).

Die Einstellung der jeweiligen zu dem Teststreifen korrespondierenden Funktionalitäten erfolgt automatisch mittels der Indikatoren auf dem Teststreifen (D1: S. 7, Z. 14-17 // Merkmal **3.5<sup>H</sup>**), wodurch dann auch ein Analytkonzentrationswert entsprechend Merkmal **3.5<sup>1</sup>** bestimmt werden kann (vgl. z.B. D1: S. 8, Z. 27-29). Dabei können die Indikatoren auf dem Teststreifen entweder als elektrisch leitfähige Kontakte ausgestaltet sein, die zwei Kontakte („pins“) miteinander verbinden (D1: S. 3, Z. 23-25) oder der Indikator umfasst, ebenso wie nach Streitpatent, einen oder mehrere Vorsprünge („projections“) oder Vertiefungen („depressions“), die in die jeweiligen Kontakte in der Messöffnung mechanisch eingreifen, um einen Stromkreis zu öffnen oder zu schließen (D1: S. 4, Z. 2-6, Z. 22-25; S. 10, Z. 5-26 i.V.m. Fig. 2 und 5 und der dazugehörigen Beschreibung S. 16, Z. 25 bis S. 17, Z. 22 // Merkmale **3.2, 3.2.1<sup>H</sup>, 4**).

Nicht expressis verbis ist in der D1 beschrieben, wie durch das Schließen des Stromkreises die automatische Rekonfiguration des Messgerätes erfolgt (D1: S. 7, Z. 14-17). Insoweit fehlen die Merkmale **3.3<sup>H</sup>, 3.4<sup>H</sup> und 3.4.1<sup>H</sup>**.

**7.2** Soweit die streitpatentgemäße Aufgabe in der Druckschrift D1 bereits eine Lösung durch die dort beschriebenen Teststreifen mit Vorsprüngen oder Vertiefungen zur Einstellung von Funktionalitäten erfährt, bleibt es dem Fachmann lediglich überlassen, die dazu genannte Rekonfiguration des Messgerätes durch Schließen des Stromkreises geeignet auszugestalten (D1: S. 7, Z. 14-17). Hierzu einen Mikroprozessor zur Verarbeitung des Schaltsignals unter Rückgriff auf gespeicherte

Parameterwerte zu verwenden und damit Maßnahmen entsprechend den Merkmalen **3.3<sup>H</sup>**, **3.4<sup>H</sup>** und **3.4.1<sup>H</sup>** anzuwenden, stellt aber – wie beispielhaft durch die auch Biosensoren betreffenden Druckschriften D3, D4 oder D5 belegt (D3: Sp. 4, Z. 9-18, 26-32, 52-56 // D4: Sp. 1, Z. 45-55 // D5: [0064] i.V.m. [0063] // Merkmale **3.3<sup>H</sup>**, **3.4<sup>H</sup>**, **3.4.1<sup>H</sup>**) – ein fachübliches Handeln dar, das die erfinderische Tätigkeit nicht begründen kann.

**8.** Die jeweiligen Patentansprüche 1 der Hilfsanträge II und III weisen unzulässige Änderungen auf, so dass sie bereits aus diesem Grund nicht patentfähig sind.

**8.1** Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II ist gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 vollständig umformuliert und weist – wie die gesamte Anspruchsfassung – zahlreiche Änderungen auf. So wird in Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II beispielsweise ein „vordefinierter Parameter“ ebenso wenig erwähnt wie eine „Identifiziereinrichtung“, welche jedoch im erteilten Patentanspruch 1 enthalten sind. Bereits deshalb handelt es sich gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 um eine Erweiterung des Schutzbereichs (§ 22 Abs. 1 PatG). Zudem kann die Ausgestaltung des Kodiermoduls mit einem ersten elektrischen Kontakt und des Biomessgeräts mit einem Biomesskontakt – einem Begriff, der so nicht offenbart ist – aus den Absätzen [0086] bis [0089] des Streitpatents nicht entnommen werden (vgl. SP-A1: [0086] bis [0089]). Denn gemäß den Figuren 7A und 7B werden zwei elektrische Kontakte 50 des Kodiermoduls mit Elektrodenkontakten 160 des Biomessgeräts bzw. des Probestreifens verbunden (SP-B4: [0089] // SP-A1: [0089]). Nicht verbunden werden der erste und zweite elektrische Kontakt des Kodiermoduls untereinander. Der Patentanspruch geht folglich auch über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

**8.2** Auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag III weist gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 – wie die gesamte Anspruchsfassung – zahlreiche Änderungen auf. Beispielsweise hat gemäß der ursprünglichen Offenbarung der Probestreifen allgemein eine Reaktionszone, die (örtlich) auf dem Probestreifen nicht näher festgelegt ist. Nunmehr bezieht sich diese Reaktionszone (nur) auf das Einschubteil des Probestreifens, wobei der Begriff „Einschubteil“ ebenfalls nicht ursprünglich offenbart ist. Damit geht auch dieser Patentanspruch über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

**9.** Auf die nebengeordneten Patentansprüche und Unteransprüche der jeweiligen Anträge musste bei dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen werden, sie teilen das Schicksal des jeweiligen Patentanspruchs 1 (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 – X ZB 6/05, BPatGE 49, 294 – Informationsübermittlungsverfahren II).

### III.

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, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Maksymiw

Schell

Wismeth

Freudenreich