

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 10. Juni 2009**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0604/07 - 3.2.02

Anmeldenummer: 99110269.0

Veröffentlichungsnummer: 0966922

IPC: A61B 17/34

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Unipolar-Kanüle für die kontinuierliche Leitungsanästhesie

Patentinhaber:

Pajunk, Heinrich und Pajunk, Horst

Einsprechende:

te me na SAS und Süddeutsche Feinmechanik GmbH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123 (2), (3)

Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):

EPÜ Art. 54 (3), 56

Schlagwort:

"Neuheit (Hauptantrag - nein)"

"Erfinderische Tätigkeit (Hilfsantrag - ja, nach Änderungen)"

"Zeugenvernehmung (nicht erforderlich)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0324/03

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0604/07 - 3.2.02

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 10. Juni 2009

Beschwerdeführer I: te me na SAS
(Einsprechende) 16, rue des Entrepreneurs
F-78420 Carrière-sur-Seine (FR)

Süddeutsche Feinmechanik GmbH
Brückenstraße
D-63607 Wächtersbach (DE)

Vertreter: Stoffregen, Hans-Herbert
Patentanwalt
Postfach 21 44
D-63411 Hanau (DE)

Beschwerdeführer II: Pajunk, Heinrich und Pajunk, Horst
(Patentinhaber) Am Holzplatz 5 - 7
D-78187 Geisingen (DE)

Vertreter: Patentanwälte
Westphal, Mussgnug & Partner
Am Riettor 5
D-78048 Villingen-Schwenningen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 0966922 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 28. Februar 2007.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Noel
Mitglieder: C. Körber
M. J. Vogel

Sachverhalt und Anträge

I. Mit am 28. Februar 2007 zugestellter Zwischenentscheidung hat die Einspruchsabteilung den Hauptantrag der Patentinhaber, die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 0 966 922 in der erteilten Form, wegen mangelnder Neuheit gemäß Artikel 54(3) EPÜ 1973 zurückgewiesen und das Patent im veränderten Umfang gemäß Hilfsantrag I gegenüber Einwänden nach Artikel 123(2) und 56 EPÜ 1973 aufrechterhalten.

Die angegriffene Entscheidung stützt sich auf die Dokumente:

D1: WO-A-99 36113

D6: Technische Zeichnung 36E31341-1

D7: DE-U-88 03 153

D8: EP-B-0 102 538

D9: DE-A-44 20 232.

II. Die Patentinhaber (Beschwerdeführer II) legten hiergegen mit Schreiben vom 4. April 2007 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein und begründeten diese mit Schreiben vom 26. Juni 2007.

Ebenfalls wurde von den Einsprechenden (Beschwerdeführer I) mit Schreiben vom 7. Mai 2007 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr eine gemeinsame Beschwerde eingereicht und mit Schreiben vom 10. Juli 2007 begründet.

Zu den jeweiligen Beschwerdebegründungen nahmen die Patentinhaber mit Schreiben vom 13. November 2007 und die

Einsprechenden mit Schreiben vom 8. November 2007
Stellung.

- III. Die Patentinhaber beantragen per Hauptantrag die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung und hilfsweise die Zurückweisung der Beschwerde der Einsprechenden.

Die Einsprechenden beantragen den Widerruf des Patents.

- IV. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Unipolar-Kanüle für die kontinuierliche Leitungsanästhesie, mit einem elektrisch leitenden Kanülenrohr (10), mit einer distalen Spitze (14) des Kanülenrohres (10), mit einer im Bereich der Spitze (14) angeordneten Austrittsöffnung (12, 44), mit einem am proximalen Ende des Kanülenrohres (10) angeordneten Ansatz (18) und mit einem Anschluß (22, 24, 26) für eine Elektrostimulation, welcher durch den Mantel des Ansatzes (18) führt und im Bereich des Ansatzes (18) das Kanülenrohr (10) an dessen Umfang elektrisch kontaktiert, dadurch gekennzeichnet, dass das Kanülenrohr (10) eine elektrisch isolierende äußere Beschichtung aufweist, welche sich von dem Ansatz (18) bis zu der Spitze (14) erstreckt und diese Spitze (14) zumindest in ihrem distalen Endbereich (16) freilässt, dass der Ansatz (18) eine axial fluchtend in das Kanülenrohr (10) führende Einführöffnung mit einem sich koaxial gegen das proximale Ende des Kanülenrohres (10) verjüngenden Einführtrichter (32) zum Einführen eines Katheters aufweist und dass im Bereich der Spitze (14) des Kanülenrohres 10) eine Austrittsöffnung (12, 44) für den Katheter angeordnet ist."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I enthält gegenüber dem Hauptantrag das nach den Worten "... zum Einführen eines Katheters aufweist," eingefügte Merkmal, "dass an dem Ansatz (18) ein Luer-Lock-Anschluss (34) zum axial fluchtenden Konnektieren einer Spritze oder eines Zuspritzschlauches ausgebildet ist".

V. Die Argumente der Beschwerdeführer I (Einsprechende) können wie folgt zusammengefasst werden:

Sämtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 1 seien in D1 offenbart, insbesondere das Merkmal, dass der Ansatz eine axial fluchtend in das Kanülenrohr führende Einführöffnung mit einem sich koaxial gegen das proximale Ende des Kanülenrohres verjüngenden Einführtrichter zum Einführen eines Katheters aufweist. Dieses Merkmal sei durch die aufeinander zulaufenden gestrichelten Linien innerhalb des Hub H in Fig. 1 und 2 dargestellt und der Anspruchsgegenstand damit durch D1 neuheitsschädlich vorweggenommen.

Die Aufnahme des zusätzlichen Merkmals in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I sei eine unzulässige Erweiterung gegenüber dem erteilten Anspruch 5, der lediglich besage, dass das proximale Ende des Ansatzes als Luer-Lock-Anschluss ausgebildet ist, und stelle offensichtlich auch eine Schutzbereichserweiterung dar.

Überdies wird von den Beschwerdeführern I bezüglich Anspruch 1 des Hilfsantrages I die erfinderische Tätigkeit ausgehend von D6 in Frage gestellt. D6 ist eine technische Zeichnung einer "Polyplex C 150" genannten Kanüle, für die mit eidesstattlichen

Versicherungen (Herr Rüger, 28. März 2006 und 19. Januar 2007) und Lieferscheinen sowie unter Zeugenangebot (Herr Borgeat im Einspruchsverfahren, Herr Waskönig im Beschwerdeverfahren) offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht wird. Es wird zugestanden, dass sich der Anspruchsgegenstand hiervon unterscheidet durch das Merkmal eines durch den Mantel des Ansatzes führenden Anschlusses für eine Elektrostimulation, der im Bereich des Ansatzes das Kanülenrohr an dessen Umfang elektrisch kontaktiert. Die hierdurch zu lösende Aufgabe bestehe darin, ohne zusätzlichen Ansatz eine sichere Kontaktierung des Kanülenrohrs mit einem elektrischen Anschluss sicherzustellen. Die Lösung werde durch die Dokumente D7, D8 oder D9 sowie durch das allgemeine Wissen des Fachmanns nahegelegt.

VI. Die Argumente der Beschwerdeführer II (Patentinhaber) lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die in Fig. 1 von D1 gezeigten aufeinander zulaufenden gestrichelten Linien innerhalb des Hub (H) seien lediglich als Anregung zur Ausbildung eines sich verjüngenden Einführtrichters zu betrachten. Ferner weise der Hub einen Luer-Lock-Ansatz auf, an dessen radialer Innenschulter die Katheterspitze "mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit" hängen bliebe, so dass der proximale Ansatz nicht zum Einführen eines Katheters geeignet sei. Überdies werde der Katheter 20 in D1 nicht direkt, sondern nur durch den Vielzweck-Konnektor 16 in die Kanüle 12 eingeführt. Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sei aus diesen Gründen neu gegenüber D1.

Die in Anspruch 1 des Hilfsantrages I hinzugefügten Merkmale seien durch die ursprünglichen Unterlagen gestützt.

Die von den Einsprechenden formulierte Aufgabe beruhe auf einer Ex-Post-Betrachtung. Ihre Formulierung entspreche nicht der objektiven Aufgabe und eine Zusammenfassung beider Ansätze sei unmöglich, da das in D6 achsparallel zum Kanülenrohr geführte elektrische Anschlusskabel die Ausbildung eines Luer-Lock-Anschlusses an demselben Ansatz verhindern würde. In D7 und D8 erfolge die elektrische Stimulation durch die Einstichkanüle, während der Katheter durch die Verweilkanüle eingeführt werde, so dass keine Anregung gegeben sei, denselben Ansatz eines Kanülenrohres für beide Zwecke auszubilden. Der Anspruchsgegenstand sei somit nicht nahegelegt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.
2. *Hauptantrag - Neuheit*

D1 ist unstreitig ein lediglich bezüglich der Neuheit gemäß Artikel 54(3) EPÜ 1973 heranzuziehendes Dokument.

Aufgrund der von den Patentinhabern in der Beschwerdebegründung und auch im Einspruchsverfahren vorgebrachten Argumentation ist klar, dass sie das einzige Unterscheidungsmerkmal von Anspruch 1 gegenüber Dokument D1 darin sehen, dass der dort beschriebene Ansatz H keine axial fluchtend in das Kanülenrohr 12

führende Einführöffnung mit einem sich koaxial gegen das proximale Ende des Kanülenrohres verjüngenden Einführtrichter zum Einführen eines Katheters aufweise.

Nach Ansicht der Kammer ist jedoch auch dieses Merkmal dem Dokument D1 eindeutig und zweifelsfrei zu entnehmen. Eine axial fluchtend in das Kanülenrohr 12 führende Einführöffnung ist in Fig. 1 durch die beiden vom unteren Rand des Hub H ausgehenden gestrichelten Linien zu erkennen. Aus dem zweiten Absatz auf Seite 16 dieses Dokuments folgt, dass der Katheter hierdurch eingeführt wird. Diese Einführöffnung weist weiterhin einen sich koaxial gegen das proximale Ende des Kanülenrohres 12 verjüngenden Einführtrichter zum Einführen eines Katheters auf, der anhand der in Fig. 1 und 2 dargestellten aufeinander zulaufenden gestrichelten Linien innerhalb des Hub H zu erkennen ist.

Die Patentinhaber weisen darauf hin, dass der Katheter 20 in D1 nicht direkt, sondern ausschliesslich durch den Vielzweck-Konnektor 16 in die Kanüle 12 eingeführt werde. Der Anspruchswortlaut macht diesbezüglich jedoch keine Aussage und schliesst eine Einführung des Katheters mit einem solchen Konnektor nicht aus.

Die Patentinhaber behaupten weiterhin, dass der Hub H aufgrund seiner Bezeichnung als "TUOHY hub" einen Luer-Lock-Ansatz aufweise. An dessen radialer Innenschulter (diesbezüglich weisen sie auf Bild 4 der während mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Norm hin) bliebe die Katheterspitze "mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit" hängen, wenn der Katheter dennoch direkt, d.h. ohne Verwendung des in D1 vorgesehenen Vielzweck-Konnektors (16), in das proximale

Ende des Ansatzes (H) eingeführt würde. Der in D1 beschriebene proximale Ansatz sei im Gegensatz zu dem oben genannten Unterscheidungsmerkmal daher nicht zum Einführen eines Katheters geeignet.

Eine radiale Innenschulter ist in Fig. 1 von D1 jedoch nicht zu erkennen. Das notwendige Vorhandensein eines Luer-Lock findet keine Stütze in D1. Gemäss Seite 8, Zeile 13 bis 20 ist eine Ausführung als "TUOHY hub" lediglich ein mögliches Beispiel. Überdies spräche das Vorhandensein einer radialen Innenschulter auch nicht gegen die prinzipielle Eignung zur Einführung des Katheters, da die Spitze dort eben nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hängen bliebe, die von der gewählten Einführungsrichtung abhängt und überdies als eher gering einzuschätzen ist.

Durch die in Fig. 1 und 2 gezeigten gestrichelten Linien ist das genannte Merkmal somit eindeutig und zweifelsfrei offenbart und der Anspruchsgegenstand daher durch D1 neuheitsschädlich vorweggenommen. Der Hauptantrag der Patentinhaber ist folglich aufgrund mangelnder Neuheit gemäß Artikel 54(3) EPÜ 1973 nicht gewährbar.

3. *Hilfsantrag I*

3.1 Änderungen

Anspruch 1 in der erteilten Fassung basiert auf einer Kombination der ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 und 5. Das gemäß Hilfsantrag zusätzlich aufgenommene Merkmal, dass an dem Ansatz ein Luer-Lock-Anschluss zum axial fluchtenden Konnektieren einer Spritze oder eines

Zuspritzschlauches ausgebildet ist, wird durch den ursprünglichen Anspruch 6 in Verbindung mit Seite 3, Zeile 16 bis 22 und Seite 6, drittletzte Zeile bis Seite 7, Zeile 6 der ursprünglichen Beschreibung gestützt. Dieses hinzugefügte Merkmal stellt unzweifelhaft eine Einschränkung des Schutzbereiches dar.

Die Erfordernisse von Artikel 123(2) und (3) EPÜ sind daher erfüllt.

3.2 Erfinderische Tätigkeit

Die erfinderische Tätigkeit wird von den Einsprechenden lediglich von dem in D6 dargestellten Gegenstand einer geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung ausgehend in Frage gestellt. Die Einsprechenden bestreiten nicht, dass sich der Anspruchsgegenstand von D6 zumindest durch das Merkmal unterscheidet, dass der Anschluss für die Elektrostimulation durch den Mantel des proximalen Ansatzes führt und im Bereich dieses Ansatzes das Kanülenrohr an dessen Umfang elektrisch kontaktiert. Auch nach Ansicht der Kammer ist aus D6 zu ersehen, dass der Anschluss für die Elektrostimulation (Teil 3) nicht im proximalen Ansatz (Teil 2), sondern in einem separaten, mittleren Ansatz (Teil 1) mit dem Kanülenrohr elektrisch kontaktiert ist.

Ansichts dieser Sachlage hält es die Kammer für angebracht, zunächst von der Hypothese auszugehen, dass die von den Patentinhabern bestrittene offenkundige Vorbenutzung tatsächlich stattgefunden hat, die Frage der erfinderischen Tätigkeit also ausgehend von D6 auf der Basis des auch von den Einsprechenden eingeräumten Unterscheidungsmerkmals zu untersuchen, und eine weitere

Klärung der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung sowie insbesondere eine Vernehmung von Zeugen nur dann vorzunehmen, wenn sich herausstellt, dass der Anspruchsgegenstand ausgehend von D6 nahegelegt ist (vergleiche Entscheidung T 324/03, Punkte 3.1.2 und 5.2 der Entscheidungsgründe). Mit einer entsprechenden Vorgehensweise waren die Parteien im übrigen auch im vorinstanzlichen Einspruchsverfahren einverstanden.

Die durch das genannte Unterscheidungsmerkmal objektiv zu lösende und auch in Absatz [0007] der Streitpatentschrift angesprochene Aufgabe besteht darin, den Aufbau und die Handhabung der Unipolar-Kanüle zu vereinfachen. Da dies im ständigen Bestreben des Fachmanns liegt, kann in der Formulierung dieser Aufgabe selbst kein Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit gesehen werden. Die Einsprechenden sehen die durch das genannte Unterscheidungsmerkmal zu lösende Aufgabe darin, ohne zusätzlichen Ansatz eine sichere Kontaktierung des Kanülenrohrs mit einem elektrischen Ansatz sicherzustellen. Dies beruht jedoch auf einer unzulässigen Ex-Post-Betrachtungsweise, da die Formulierung "ohne zusätzlichen Ansatz" bereits einen Hinweis auf die Lösung enthält.

Die Dokumente D7, D8 und D9 zeigen zwar jeweils einen durch den Mantel eines proximalen Ansatzes führenden Anschluss (18 in Fig. 1 von D7; 7 in Fig. 1 von D8; 4 in Fig. 1 von D9) für die Elektrostimulation. Dieser proximale Ansatz (12 in Fig. 1 von D7; 25 und 27 in Fig. 1 von D8; in Fig. 1 von D9 nicht mit Bezugszeichen versehen) ist jedoch in allen drei Dokumenten nicht, wie in Anspruch 1 definiert, zum Einführen des Katheters ausgebildet, sondern dient zur Aufnahme einer

Injektionsspritze (D7, Seite 4, letzter Satz des ersten Absatzes; D8, Spalte 4, Zeile 1 bis 16; D9, Fig. 1). In D7 und D8 wird der Katheter (20 bzw. 21) erst **nach Abziehen** der Einstich- und Stimulationskanüle (10 bzw. 3) durch die im Körper verbleibende Verweilkanüle (14 bzw. 9) eingeführt (D7, Seite 5, Zeile 1 bis 3; D8, Spalte 3, Zeile 45 bis 53), in D9 wird gar kein Katheter erwähnt. Eine Integration des Anschlusses für die Elektrostimulation in einen **zum Einführen des Katheters** ausgebildeten proximalen Ansatz und die hiermit zu erreichenden Vorteile lassen sich diesen Dokumenten nicht entnehmen.

Auch D6 ist keinerlei Hinweis auf eine Zusammenfassung der dort gezeigten separaten Ansätze zu entnehmen. Es gibt somit für den Fachmann weder auf dieser Basis noch aufgrund seines allgemeinen Fachwissens eine Anregung, denselben proximalen Ansatz eines Kanülenrohres sowohl für den Anschluss der Elektrostimulation als auch für das Einführen eines Katheters auszubilden und den Aufbau und die Handhabung der Unipolar-Kanüle auf diese Weise zu vereinfachen.

Somit ist - auch bei Unterstellung einer offenkundigen Vorbenutzung der in Dokument D6 dargestellten Kanüle - der Gegenstand von Anspruch 1 hiervon ausgehend unter der Berücksichtigung der Dokumente D7, D8 und D9 sowie des allgemeinen Fachwissens nicht nahegelegt. Damit erübrigt sich eine weitere Klärung dieser Vorbenutzung und eine Vernehmung der hierzu als Beweis von den Einsprechenden angebotenen Zeugen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ 1973. Die Ansprüche 2 bis 10 sind abhängige Ansprüche, die mit Anspruch 1 aufrechterhalten werden können.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerden beider Beschwerdeführer werden zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

D. Sauter

M. Noël