

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 3. April 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0400/09 - 3.3.07

Anmeldenummer: 99940159.9

Veröffentlichungsnummer: 1100479

IPC: A61K9/70, A61L29/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

MEDIZINPRODUKTE MIT RETARDIERTER PHARMAKOLOGISCHER AKTIVITÄT
UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG

Patentinhaber:

Schierholz, Jörg, Dr.Dr.

Einsprechender:

Bayer Innovation GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(c), 123(2), 123(3), 111(1)

Schlagwort:

Änderungen - unzulässige Erweiterung (nein)
Zurückverweisung an die erste Instanz - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

-



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0400/09 - 3.3.07

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 3. April 2014**

Beschwerdeführer: Schierholz, Jörg, Dr.Dr.
(Patentinhaber) Neuer Trassweg 11
51427 Bergisch Gladbach (DE)

Vertreter: von Kreisler Selting Werner
Deichmannhaus am Dom
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln (DE)

Beschwerdegegner: Bayer Innovation GmbH
(Einsprechender) Merowingerplatz 1
40225 Düsseldorf (DE)

Vertreter: Hildebrand, Steven
Bayer Business Services GmbH
LP-PL, Q18
51368 Leverkusen (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 18. Dezember 2008 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1100479 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Riolo
Mitglieder: R. Hauss
P. Schmitz

Sachverhalt und Anträge

- I. Das europäische Patent Nr. 1 100 479 wurde mit siebzehn Patentansprüchen erteilt.

Der unabhängige Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung (vgl. internationale Anmeldung WO 00/07574) lautet wie folgt:

"1. Nicht abbaubares Medizinprodukt umfassend zwei Substanzen oder Substanzgruppen, von denen eine erste als Substanz A und eine zweite als Substanz B bezeichnet wird,

die Substanz A lipophiler ist als die Substanz B, Substanz A eine Löslichkeit (w/w) in Wasser von 300 µg/ml bis 1 µg/ml aufweist, Substanz B eine höhere Löslichkeit aufweist als Substanz A,

zumindest eine der Substanzen A und B ein pharmazeutischer Wirkstoff ist

und wobei die Menge an Substanz A oder B jeweils zwischen mindestens einer wirksamen Menge bis hin zu 10 Gew.%, bezogen auf das Gewicht des Trägermaterials vorhanden ist

ausgenommen die Kombinationen Chlorhexidin/Silber-sulfadiazin, Triclosan-Chlorhexidin, Polyethylenglycol-Polyurethan oder mit Kombinationen von Chlortrimazol und Triclosan oder poröses Polyethylen mit Kombinationen von Clotrimazol und Triclosan."

Anspruch 1 der erteilten Fassung des Patents lautet wie folgt (Änderungen gegenüber Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Fassung sind hervorgehoben):

*"1. Nicht abbaubares Medizinprodukt **mit einem Trägermaterial und einer monolithischen Verteilung von** zwei Substanzen oder Substanzgruppen **mit unterschiedlicher***

Hydrophilie, von denen eine erste als Substanz A und eine zweite als Substanz B bezeichnet wird, die Substanz A lipophiler ist als die Substanz B, Substanz A eine Löslichkeit (w/w) in Wasser **bei 25°C** von 300. µg/ml bis 1 µg/ml aufweist, Substanz B eine höhere Löslichkeit aufweist als Substanz A, zumindest eine der Substanzen A und B ein pharmazeutischer Wirkstoff ist und wobei die Menge an Substanz A **und** B jeweils zwischen mindestens einer wirksamen Menge bis hin zu 10 Gew. %, bezogen auf das Gewicht des Trägermaterials vorhanden ist ausgenommen die Kombinationen Chlorhexidin/Silber-sulfadiazin, Triclosan-Chlorhexidin, Polyethylenglycol-Polyurethan oder mit Kombinationen von Chlortrimazol und Triclosan oder poröses Polyethylen mit Kombinationen von Clotrimazol und Triclosan."

- II. Gegen die Erteilung des Patents wurde ein Einspruch eingelegt, der auf die unter Artikel 100 a), 100 b) und 100 c) EPÜ genannten Einspruchsgründe gestützt war, mit der Begründung, dass der Gegenstand des Patents nach Artikel 52(1) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 54 und 56 EPÜ wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentierbar sei, dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne, und dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.
- III. Hauptantrag des Patentinhabers im Einspruchsverfahren war die Zurückweisung des Einspruchs. Weiterhin legte der Patentinhaber drei Anspruchssätze als ersten, zweiten und dritten Hilfsantrag vor.

IV. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die in der mündlichen Verhandlung vom 1. Dezember 2008 verkündete und am 18. Dezember 2008 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen.

In der Sache kam die Einspruchsabteilung für alle damals vorliegenden Anträge zu dem Ergebnis, dass der im jeweiligen Anspruch 1 definierte Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

Das bei der Erteilung des Patents in Anspruch 1 aufgenommene Merkmal einer "monolithischen Verteilung" von zwei Substanzen oder Substanzgruppen sei im ursprünglich eingereichten Text der Anmeldung (Seite 11, Absatz 2) ausschließlich in Kombination mit dem Merkmal "bei einer nicht-abbaubaren polymeren Matrix" offenbart. Dieses einschränkende Merkmal fehle aber im Wortlaut von Anspruch 1 der erteilten Fassung des Streitpatents. Infolgedessen könnten auch abbaubare oder nicht-polymere Matrices eingesetzt werden, also Alternativen, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht zusammen mit einer monolithischen Verteilung offenbart waren. Derselbe Einwand gelte auch für die von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche 2 bis 15 sowie für die auf Anspruch 1 Bezug nehmenden unabhängigen Verfahrensansprüche 16 und 17.

In Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags wurde unter Einfügung der Passage "einer nicht abbaubaren polymeren Matrix als" die folgende Formulierung verwendet:

*"Nicht abbaubares Medizinprodukt mit **einer nicht abbaubaren polymeren Matrix als** einem Trägermaterial und einer monolithischen Verteilung von zwei Substanzen oder Substanzgruppen mit unterschiedlicher Hydrophilie,..."*

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, diese Änderung verstoße gegen Artikel 123(2) EPÜ, da die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht angebe, dass die nicht abbaubare polymere Matrix ein Trägermaterial sei. Weiterhin müsse die monolithische Verteilung gemäß der ursprünglichen Fassung der Anmeldung in einer nicht abbaubaren polymeren Matrix vorliegen, während der Wortlaut des geänderten Anspruchs 1 auch die Möglichkeit zulasse, dass die monolithische Verteilung im Medizinprodukt oder in einem Träger vorliege.

Dieser Einwand gelte entsprechend auch für die in der einleitenden Textpassage im wesentlichen wortgleichen Ansprüche 1 des zweiten und des dritten Hilfsantrags.

V. Der Patentinhaber (Beschwerdeführer) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

Mit der Beschwerdebegründung vom 27. April 2009 legte er einen geänderten Hauptantrag sowie drei Hilfsanträge vor und beantragte die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung und die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Prüfung der Einspruchsgründe.

Anspruch 1 des geänderten Hauptantrags hat den folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber Anspruch 1 der erteilten Fassung des Streitpatents sind hervorgehoben):

*"1. Nicht abbaubares Medizinprodukt mit **einer nicht abbaubaren polymeren Matrix als** einem Trägermaterial und einer monolithischen Verteilung von zwei Substanzen oder Substanzgruppen mit unterschiedlicher Hydrophilie, von denen eine erste als Substanz A und eine zweite als Substanz B bezeichnet wird, die Substanz A lipophiler ist als die Substanz B, Substanz A eine Löslichkeit (w/w) in Wasser bei 25°C*

von 300 µg/ml bis 1 µg/ml aufweist, Substanz B eine höhere Löslichkeit aufweist als Substanz A, zumindest eine der Substanzen A und B ein pharmazeutischer Wirkstoff ist und wobei die Menge an Substanz A und B jeweils zwischen mindestens einer wirksamen Menge bis hin zu 10 Gew. %, bezogen auf das Gewicht des Trägermaterials vorhanden ist

ausgenommen die Kombinationen Chlorhexidin/Silber-sulfadiazin, Triclosan-Chlorhexidin, Polyethylenglycol-Polyurethan oder mit Kombinationen von Chlortrimazol und Triclosan oder poröses Polyethylen mit Kombinationen von Clotrimazol und Triclosan."

Dieser Wortlaut entspricht im wesentlichen dem Wortlaut von Anspruch 1 des im Einspruchsverfahren behandelten früheren ersten Hilfsantrags (welcher jedoch außerdem einige Einschränkungen bezüglich der Auswahl der Substanzen A und B enthielt).

Die Ansprüche 2 bis 13 des Hauptantrags sind als von Anspruch 1 abhängige Ansprüche formuliert.

Der unabhängige Anspruch 14 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Medizinprodukten gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13. Der unabhängige Anspruch 15 ist auf ein Verfahren zur Retardierung der Freisetzung einer Substanz B aus einem Medizinprodukt gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13 gerichtet.

- VI. Die Verfahrensbeteiligten wurden zu einer mündlichen Verhandlung geladen.

- VII. Nach Erhalt des Ladungsbescheids der Kammer teilte die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) mit, sie werde nicht zur Verhandlung erscheinen und bitte um eine Entscheidung nach Aktenlage.

VIII. Mit Schreiben vom 28. Februar 2014 legte der Beschwerdeführer einen weiteren Anspruchssatz als ersten Hilfsantrag vor. Die bisherigen drei Hilfsanträge wurden im Rang nachgeordnet als zweiter bis vierter Hilfsantrag nochmals eingereicht.

IX. Die mündliche Verhandlung fand am 3. April 2014 in Abwesenheit der Beschwerdegegnerin statt.

X. Die Argumente des Beschwerdeführers können wie folgt zusammengefasst werden:

Der in Anspruch 1 des Hauptantrags gewählte Wortlaut *"mit einer nicht abbaubaren polymeren Matrix als einem Trägermaterial und einer monolithischen Verteilung von zwei Substanzen oder Substanzgruppen mit unterschiedlicher Hydrophilie"* beruhe auf der Textpassage in der Beschreibung auf Seite 10, letzter Absatz bis Seite 11, zweiter Absatz der ursprünglichen Fassung der Anmeldung. Dieser Wortlaut sei nicht unter rein satzsemantischen Gesichtspunkten auszulegen, sondern müsse vielmehr aus der Sicht des Fachmanns so gelesen werden, dass er technisch gesehen einen Sinn ergebe.

Der Fachmann würde der genannten Textpassage entnehmen, dass die Wirkstoffe (Substanz A und Substanz B) in einem Trägermaterial eingebettet seien und dass dieses Trägermaterial in der auf Seite 11 beschriebenen Ausführungsform die nicht abbaubare polymere Matrix sei. Genau dieser Sachverhalt werde auch im Anspruchswortlaut zum Ausdruck gebracht. Der Wortlaut *"und einer monolithischen Verteilung"* könne technisch sinnvoll nur dahingehend verstanden werden, dass diese Verteilung in der mit dem Trägermaterial identischen nicht abbaubaren polymeren Matrix vorliege.

XI. Die im schriftlichen Verfahren mitgeteilte Argumentation der Beschwerdegegnerin kann wie folgt zusammengefasst werden:

Die ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen offenbarten keine eindeutige und unzweifelhafte Verbindung zwischen dem Begriff "nicht abbaubare polymere Matrix" und dem Begriff "Trägermaterial" und lieferten somit keine hinreichende Grundlage für die Änderungen in Anspruch 1 des Hauptantrags.

XII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Angelegenheit an die 1. Instanz auf der Basis des Hauptantrags, eingereicht mit Schreiben vom 27. April 2009, oder eines der Hilfsanträge 1 bis 4, eingereicht mit Schreiben vom 28. Februar 2014.

XIII. Die Beschwerdegegnerin beantragte schriftlich die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Änderungen - Hauptantrag (Artikel 100 c), 123(2) EPÜ)
 - 2.1 Die Einwände gegen Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags, die bereits im Einspruchsverfahren im Zusammenhang mit dem damaligen ersten Hilfsantrag unter Artikel 100 c) und Artikel 123(2) EPÜ behandelt wurden, betreffen die in Anspruch 1 eingefügte Passage, die eine monolithische Verteilung von zwei Substanzen oder Substanzgruppen mit unterschiedlicher Hydrophilie in Kombination mit einer nicht abbaubaren polymeren Matrix als einem Trägermaterial betrifft.

Hierbei sind zwei Aspekte zu berücksichtigen: Zum einen ist zu klären, ob die im Anspruch definierte Identität von nicht-abbaubarer polymerer Matrix und Trägermaterial eine Grundlage in der Offenbarung der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung hat. Zum anderen stellt sich die Frage, ob Anspruch 1 des Hauptantrags auf eine Ausführungsform beschränkt ist, bei welcher die Substanzen monolithisch in der nicht abbaubaren polymeren Matrix verteilt sind, oder ob weitere Ausführungsformen vom Anspruchsumfang umfasst sind, die nicht von der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung gedeckt sind.

2.2 Auslegung des Begriffs "Trägermaterial"

Im Streitpatent wie auch in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung wird mehrfach der Ausdruck "Trägermaterial" verwendet, der allerdings im Text nicht näher definiert wird. Daher ist für die Auslegung dieses Begriffs das allgemeine Verständnis des Fachmanns in dem durch das Streitpatent gegebenen Kontext heranzuziehen.

Bei den im Streitpatent beschriebenen Medizinprodukten handelt es sich um Produkte, die Substanzen freisetzen sollen, nämlich die Substanzen A und B, von denen mindestens eine ein pharmazeutischer Wirkstoff ist. Das Trägermaterial, das Bestandteil des Medizinprodukts ist, muss in dem beschriebenen Zusammenhang daher der Träger für die freizusetzenden Substanzen sein.

Denkbar wäre für den Fachmann beispielsweise, dass diese Substanzen in das Trägermaterial eingebettet vorliegen oder dass das Trägermaterial mit ihnen beschichtet ist.

2.3 Die Passage auf Seite 11, Absatz 2, Zeilen 9 bis 19 ist die einzige Stelle im ursprünglich eingereichten

Text der Anmeldung, an welcher eine monolithische Verteilung erwähnt wird, und daher die einzige Textstelle, die zur Stützung der in Punkt 2.1 genannten Änderungen herangezogen werden kann. Insbesondere wird dort angegeben:

"Überraschenderweise wurde gefunden, daß bei einer nicht-abbaubaren polymeren Matrix eine monolithische Verteilung von zwei Substanzen mit unterschiedlicher Hydrophilie eine Retardierung der Freisetzung der hydrophilen Komponente erzielt wird, wenn eine hydrophile Substanz dispers im Polymeren (bis 10 wt%) mit einer hydrophoben Substanz (bis 10 wt%) kombiniert wird."

2.4 Aus dieser Textstelle geht hervor, dass eine hydrophile Substanz dispers "im Polymeren" - was sich nur auf die im selben Satz erwähnte nicht-abbaubare polymere Matrix beziehen kann - mit einer hydrophoben Substanz kombiniert wird. Bei diesen Substanzen handelt es sich um die im vorhergehenden Absatz (Übergang von Seite 10 zu Seite 11) erwähnten Substanzen A und B, von denen die Substanz A lipophiler (also weniger hydrophil) ist als die Substanz B.

2.4.1 Hieraus ergibt sich zwangsläufig, dass die nicht abbaubare polymere Matrix als Trägermaterial im oben definierten Sinn für die beiden Substanzen A und B dient (siehe oben Punkt 2.2), da diese nämlich bei der auf Seite 11 beschriebenen Ausführungsform in der polymeren Matrix eingebettet vorliegen.

Dieser Sachverhalt, der genau so in Anspruch 1 zum Ausdruck kommt ("*mit einer nicht abbaubaren polymeren Matrix als einem Trägermaterial*"), bedarf nach Auffassung der Kammer daher keiner zusätzlichen Stützung durch eine explizite Erwähnung in der Beschreibung.

2.4.2 Der Einwand der Beschwerdegegnerin, da auch andere Ausführungsformen beschrieben seien, gehe aus der Anmeldung insgesamt keinesfalls hervor, dass das Trägermaterial immer eine nicht abbaubare polymere Matrix sein müsse, ist in diesem Zusammenhang nicht stichhaltig, denn es kommt ausschließlich auf den Sachverhalt bei der auf Seite 11, Absatz 2 beschriebenen Ausführungsform an, die allein die Grundlage für die Änderung darstellt.

2.5 Die Kammer teilt die Auffassung der Einspruchsabteilung (vgl. Absatz 5.1.2 der angefochtenen Entscheidung), dass die oben (vgl. Punkt 2.3) zitierte Textpassage aus Seite 11, Absatz 2 der Anmeldung sich auf die monolithische Verteilung der unterschiedlich hydrophilen Substanzen in einer nicht abbaubaren polymeren Matrix bezieht:

Die auf Seite 11 der Anmeldung angesprochene monolithische Verteilung bezieht sich ausdrücklich auf die Substanzen mit unterschiedlicher Hydrophilie, also die Substanzen A und B. Das Material, in welchem diese Substanzen verteilt sind, ist demgemäß ein Trägermaterial für diese Substanzen. Aus der genannten Textpassage geht zusätzlich hervor, dass dieses Trägermaterial eine nicht abbaubare polymere Matrix ist.

Somit ist zu prüfen, ob auch der Wortlaut von Anspruch 1 auf diesen Sachverhalt beschränkt ist, oder ob er weitere Möglichkeiten umfasst, die über die Offenbarung der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung hinausgehen.

2.5.1 In der Antwort auf die Beschwerdebegründung hat sich die Beschwerdegegnerin zu diesem Aspekt nicht geäußert. Wie aus der angefochtenen Entscheidung hervorgeht, wurde im Einspruchsverfahren im Zusammenhang mit dem

damaligen ersten Hilfsantrag vorgetragen, die monolithische Verteilung der zwei Substanzen unterschiedlicher Hydrophilie könne gemäß Anspruchswortlaut entweder im Medizinprodukt selbst oder nur in der Matrix gefordert sein, was über den ursprünglichen Inhalt der Anmeldung hinausgehe. Die Einspruchsabteilung sah zusätzlich die Möglichkeit, eine monolithische Verteilung der Substanzen könne im Medizinprodukt wie im Träger vorliegen.

2.5.2 Allerdings wurde kein konkretes Beispiel für eine solche hypothetische Konstellation genannt, die unter die Definition von Anspruch 1 fallen, aber gleichzeitig über die Offenbarung auf Seite 11 der Beschreibung hinausgehen würde. Ohne ein plausibles Beispiel ist der besagte Einwand nicht ohne weiteres nachzuvollziehen.

2.5.3 Aus dem in Anspruch 1 des Hauptantrags gewählten Wortlaut (*"mit einer nicht abbaubaren polymeren Matrix als Trägermaterial und einer monolithischen Verteilung von zwei Substanzen oder Substanzgruppen unterschiedlicher Hydrophilie"*) geht unter rein sprachlichen Gesichtspunkten nicht zwangsläufig hervor, dass die Substanzen unterschiedlicher Hydrophilie monolithisch verteilt in dem Trägermaterial bzw. der polymeren Matrix vorliegen sollen. Daher ist im vorliegenden Fall zu entscheiden, wie der Wortlaut aus der Sicht des Fachmanns auszulegen ist, insbesondere mit der Fragestellung, ob es mehrere technisch sinnvolle Möglichkeiten der Auslegung geben könnte.

a) Verteilung im Träger

In Anspruch 1 ist festgelegt, dass die nicht abbaubare polymere Matrix Trägermaterial ist, womit eine monolithische Verteilung der Substanzen in der nicht abbaubaren polymeren Matrix einer monolithischen Verteilung im Trägermaterial entspricht.

b) Verteilung im Medizinprodukt

Das Trägermaterial bzw. die Matrix ist Bestandteil des Medizinprodukts. Denkbar sind Medizinprodukte, die nur aus einer einheitlichen Komponente bestehen, nämlich dem nicht abbaubaren polymeren Matrixmaterial mit den darin eingebetteten Substanzen A und B (beispielsweise in Form eines Katheterschlauchs), oder Medizinprodukte, die mehr als eine Komponente umfassen.

- Im ersten Fall wäre eine monolithische Verteilung der Substanzen A und B in dem Trägermaterial bzw. in der nicht abbaubaren polymeren Matrix dasselbe wie ihre monolithische Verteilung in dem Medizinprodukt.

- Im zweiten Fall ist zunächst zu überlegen, wie der Fachmann den Anspruch im Sinne einer technisch sinnvollen Auslegung verstehen würde.

Der Anspruch ist auf ein Medizinprodukt "mit ... einer monolithischen Verteilung der Substanzen A und B mit unterschiedlicher Hydrophilie" gerichtet. Die Substanzen A und B müssen folglich in einem Material verteilt sein, das Bestandteil des Medizinprodukts ist. Das besagte Material ist demgemäß ein Trägermaterial für die Substanzen A und B (siehe oben Punkt 2.2). Der Begriff "monolithische Verteilung" ist im Streitpatent nicht weiter definiert. Nach üblichem Sprachgebrauch würde man darunter eine homogene Verteilung in einem einheitlichen Material verstehen.

Das einzige in Anspruch 1 genannte Trägermaterial ist die nicht abbaubare polymere Matrix. In Anspruch 1 werden auch Konzentrationsbereiche für A und B bezogen auf das Gewicht "des" Trägermaterials angegeben.

Der Fachmann würde infolgedessen davon ausgehen, dass die monolithische Verteilung der Substanzen A und B in dem Trägermaterial vorliegt, bei welchem es sich um eine nicht abbaubare polymere Matrix handelt.

Damit wäre das Merkmal "Medizinprodukt mit ... einer monolithischen Verteilung" erfüllt, auch wenn das Medizinprodukt abgesehen von dem Trägermaterial, das die Substanzen A und B monolithisch verteilt enthält, noch weitere, im Anspruch nicht definierte, Komponenten aufweisen sollte. Die Beschwerdegegnerin hat jedenfalls kein konkretes Beispiel angegeben, das zu dieser Auslegung im Widerspruch stehen würde.

- 2.5.4 Aus diesen Gründen ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, dass der Fachmann den Wortlaut des vorliegenden Anspruchs 1 dahingehend verstehen würde, dass die Substanzen A und B monolithisch in der nicht abbaubaren polymeren Matrix verteilt im Medizinprodukt vorliegen, was der Offenbarung auf Seite 11 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung entspricht.
- 2.6 In Anspruch 1 des Hauptantrags wie auch in Anspruch 1 des erteilten Patents findet sich die Angabe, dass die Löslichkeit in Wasser auf eine Temperatur von 25°C bezogen ist. Diese Änderung geht zurück auf Seite 12, Zeilen 28 bis 29 der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung, wo festgestellt wird, dass sich die Löslichkeit durch die maximale Menge einer Substanz ergibt, die bei 25°C in Wasser löslich ist.
- 2.7 Die Formulierung: *"wobei die Menge an Substanz A und B jeweils zwischen [...] vorhanden ist"* führt nach Auffassung der Kammer nicht zu einem Unterschied in der Bedeutung gegenüber dem ursprünglichen Wortlaut *"wobei die Menge an Substanz A oder B jeweils zwischen [...] vorhanden ist"*.
- 2.8 Somit geht der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

3. Änderungen - Hauptantrag (Artikel 123(3) EPÜ)
 - 3.1 Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 der erteilten Fassung des Streitpatents darin, dass als Trägermaterial eine nicht abbaubare polymere Matrix zu verwenden ist.
 - 3.2 Diese Änderung schränkt den Anspruchsumfang ein und erweitert daher nicht den Schutzbereich. Somit erfüllt Anspruch 1 des Hauptantrags das Kriterium von Artikel 123(3) EPÜ.
4. Zurückverweisung (Artikel 111(1) EPÜ)
 - 4.1 Die angefochtene Entscheidung behandelt ausschließlich die unter Artikel 100 c) und Artikel 123(2) EPÜ gegen den jeweiligen Anspruch 1 des damaligen Hauptantrags und der damaligen Hilfsanträge 1 bis 3 erhobenen Einwände.
 - 4.2 Daher hält es die Kammer im vorliegenden Fall für angebracht, die Angelegenheit wie in Artikel 111(1) EPÜ vorgesehen zur weiteren Entscheidung an die Erstinstanz zurückzuverweisen, da diese noch nicht über die Einspruchsgründe unter Artikel 100 a) und 100 b) EPÜ entschieden hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die 1. Instanz zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



L. Fernández Gómez

J. Riolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt