

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ - ] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [ - ] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [ - ] An Vorsitzende
- (D) [ X ] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 28. April 2015**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 2029/10 - 3.4.02  
**Anmeldenummer:** 08716055.2  
**Veröffentlichungsnummer:** 2118624  
**IPC:** G01F11/00, A61M5/168, A61M5/142  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
DOSIERVORRICHTUNG FÜR EIN INFUSIONSSYSTEM

**Anmelder:**  
F. Hoffmann-La Roche AG  
Roche Diagnostics GmbH

**Stichwort:**  
Neuheit; Zulassung der Hilfsanträge

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 54(2)  
VOBK Art. 12(4)

**Schlagwort:**  
Neuheit - (nein)  
Spät eingereichter Antrag -  
Hilfsantrag hätte bereits im erstinstanzlichen Verfahren  
vorgebracht werden können (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 2029/10 - 3.4.02**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02**  
**vom 28. April 2015**

**Beschwerdeführerin:** F. Hoffmann-La Roche AG  
(Anmelderin 1) Grenzacherstraße 124  
4070 Basel (CH)

**Beschwerdeführerin:** Roche Diagnostics GmbH  
(Anmelderin 2) Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim (DE)

**Vertreter:** Schwabe - Sandmair - Marx  
Patentanwälte  
Stuntzstraße 16  
81677 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 2. Juli 2010 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 08716055.2 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** D. Rogers  
**Mitglieder:** H. von Gronau  
A. Hornung

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Beschwerde der Patentanmelderinnen richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen. Die Prüfungsabteilung hatte die Zurückweisung insbesondere damit begründet, dass der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1, eingereicht mit Schreiben vom 9. November 2009, nicht neu sei.
  
- II. In dem schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde wurde ausgeführt, dass der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 13 im Licht der Dokumente D1 bis D4 nicht neu sei. Auch in den abhängigen Ansprüchen konnte die Recherchenbehörde keinen gewährbaren Gegenstand erkennen.
  
- III. Die Patentanmelderinnen reichten daraufhin mit Schreiben vom 9. November 2009 den besagten Anspruch 1 ein, bei dem das Wort "bevorzugt" gestrichen wurde. Dadurch wurde das fakultative Merkmal, wonach das Volumen der Dosiereinheit "in Zwischenschritten oder stufenweise veränderbar" ist, Teil der beanspruchten Erfindung.
  
- IV. In einem Bescheid vom 17. Mai 2010 führte die Prüfungsabteilung aus, dass ein in Zwischenschritten oder stufenweise veränderbares Volumen offensichtlich auch aus den Dokumenten D1 bis D4 und den darin offenbarten Dosiereinheiten bekannt sei. Die im schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde erhobenen Einwände würden daher aufrechterhalten.

V. Mit Schreiben vom 21. Juni 2010 haben die Anmelderinnen um Entscheidung nach Lage der Akten gebeten, die sodann erging.

VI. Die Beschwerdeführerinnen (Anmelderinnen) beantragen, die Zurückweisung der Patentanmeldung aufzuheben und ein Patent zu erteilen basierend auf den Ansprüchen 1 bis 14 gemäß Hauptantrag, ursprünglich eingereicht mit Schreiben vom 9. November 2009 und erneut eingereicht mit der Beschwerdeschrift. Hilfsweise beantragen die Patentanmelderinnen ein Patent zu erteilen gemäß den Hilfsanträgen I oder II, eingereicht mit der Beschwerdeschrift.

VII. Am 28. April 2015 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt. Am Ende der Verhandlung wurde die Beschwerde zurückgewiesen.

VIII. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"Dosiervorrichtung für ein Infusionssystem mit einer drehbaren und/oder verschiebbaren Dosiereinheit (2, 3) mit einem in Zwischenschritten oder stufenweise veränderbaren Volumen (6) und mit einem einzigen Zufuhr- und Abgabeanschluss (2a) oder mit alternierend schließbaren oder öffnenbaren Anschlüssen (2a, 2b), durch welche das veränderbare Volumen (6) der Dosiereinheit (2, 3) mit einer Substanz gefüllt und/oder eine in dem veränderbaren Volumen (6) enthaltene Substanz abgegeben werden kann."

IX. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I lautet wie folgt:

"Dosiervorrichtung für ein Infusionssystem mit einer drehbaren und/oder verschiebbaren Dosiereinheit (2, 3) mit einem in Zwischenschritten oder stufenweise veränderbaren Volumen (6) und mit einem einzigen Zufuhr- und Abgabeanschluss (2a) oder mit alternierend schließbaren oder offenbaren Anschlüssen (2a, 2b), durch welche das veränderbare Volumen (6) der Dosiereinheit (2, 3) mit einer Substanz gefüllt und/oder eine in dem veränderbaren Volumen (6) enthaltene Substanz abgegeben werden kann und mit einem Motor zum Drehen und/oder Verschieben der Dosiereinheit (2, 3)."

- X. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II lautet wie folgt:

"Dosiervorrichtung für ein Infusionssystem mit einer drehbaren und/oder verschiebbaren Dosiereinheit (2, 3) mit einem in Zwischenschritten oder stufenweise veränderbaren Volumen (6) und mit einem einzigen Zufuhr- und Abgabeanschluss (2a) oder mit alternierend schließbaren oder offenbaren Anschlüssen (2a, 2b), durch welche das veränderbare Volumen (6) der Dosiereinheit (2, 3) mit einer Substanz gefüllt und/oder eine in dem veränderbaren Volumen (6) enthaltene Substanz abgegeben werden kann und mit einem Motor zum Drehen und/oder Verschieben der Dosiereinheit (2, 3) und mit einem Motor zur Vergrößerung oder Verkleinerung des veränderbaren Volumens (6)."

- XI. Das folgende von der Prüfungsabteilung zitierte Dokument ist für die vorliegende Entscheidung von Bedeutung.

D2: WO-A-2007/000064

## **Entscheidungsgründe**

1. Hauptantrag, Unabhängiger Anspruch 1, Neuheit (Artikel 54 EPÜ)
- 1.1 Das Dokument D2 offenbart eine Dosiervorrichtung für ein Infusionssystem (vgl. Seite 1, 2. Absatz) mit einer drehbaren Dosiereinheit 1 (vgl. Figur 1a) mit einem in Zwischenschritten oder stufenweise veränderbaren Volumen 2 (es ist keine Eigenschaft der Dosiervorrichtung, wie das veränderbare Volumen 2 befüllt wird, ob kontinuierlich oder in Schritten oder Stufen; die Vorrichtung lässt sich auf beide Arten befüllen oder entleeren) und mit einem einzigen Zufuhr- und Abgabeanschluss (das offene Ende des Verdrängungskanals 2, der durch die Anschlussplatte dicht verschließbar ist), durch welchen das veränderbare Volumen der Dosiereinheit mit einer Substanz 8 gefüllt und eine in dem veränderbaren Volumen enthaltene Substanz abgegeben werden kann. Somit sind alle Merkmale der ersten Alternative des Anspruchs 1 aus D2 bekannt.
- 1.2 Die Beschwerdeführerinnen sehen einen Unterschied zu der Offenbarung des Dokuments D2 darin, dass die beanspruchte Dosiereinheit ein in Zwischenschritten oder stufenweise veränderbares Volumen aufweist. Dadurch könne auch nur ein Teil des veränderbaren Zylindervolumens zur Dosierung verwendet werden. Des Weiteren sei es erfindungsgemäß nicht erforderlich, dass das zugeführte Medium unter Druck stehe, um wie in Dokument D2 den Kolben gegen die Kraft der Feder zu verschieben. Durch das veränderbare Volumen werde das Medium aktiv durch die Dosiervorrichtung in die Dosiereinheit geholt. Die Beschwerdeführerinnen

verweisen in diesem Zusammenhang auf die Beschreibung, Seite 4, 3. Absatz, wo erläutert werde, dass das in Zwischenschritten oder stufenweise veränderbare Volumen durch die motorgesteuerte Bewegung des Kolbens im Zylinder eingestellt werde.

- 1.3 Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht anschließen. Die Definition im Anspruch, dass es ein in Zwischenschritten oder stufenweise veränderbares Volumen gibt, sagt noch nichts darüber aus, aufgrund welcher Kräfte das Volumen veränderbar ist. Beim Gegenstand des Dokuments D2 ist das Volumen der Dosiereinheit durch die Kraft des einströmenden Fluids veränderbar. Das Fluid verschiebt den Kolben 3 (vgl. Figuren 1a, 2a, 3a). Der Anspruch definiert keine Mittel (z.B. Motor, Stellwerk, Sensoren) die es erlauben, das maximale Volumen des veränderbaren Volumens zu verändern. Somit handelt es sich bei dem Argument, dass auch nur ein Teil des Zylindervolumens für die Dosierung verwendet werden kann, um eine Betriebsweise, die sich nicht in Vorrichtungsmerkmalen des Anspruchs widerspiegelt. Darüber hinaus kann man aus dem Begriff "Dosiervorrichtung" keinen Unterschied ableiten, da das Dokument D2 auch eine Dosiervorrichtung offenbart.

2. Hilfsanträge, Zulassung (Artikel 12(4) VOBK)

- 2.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags I definiert zusätzlich, dass die Vorrichtung einen Motor hat zum Drehen und/oder Verschieben der Dosiereinheit.

Anspruch 1 des Hilfsantrags II definiert weiter zusätzlich, dass die Vorrichtung einen Motor zur Vergrößerung oder Verkleinerung des veränderbaren Volumens aufweist.



- 2.2 Diese Anspruchsgegenstände sind erstmalig mit der Beschwerdebeurteilung vorgebracht worden, ohne dass sie bereits im erstinstanzlichen Verfahren eingeführt worden wären, insbesondere ohne dass die Prüfungsabteilung darüber in ihrer Zurückweisungsentscheidung eine begründete Entscheidung hätte treffen können.
- 2.3 Im erstinstanzlichen Verfahren hatten die Anmelderrinnen, in Reaktion auf die im Erstbescheid der Prüfungsabteilung vom 17. Mai 2010 erhobenen Neuheitseinwände gegen den Gegenstand des Anspruchs 1, mit Schreiben vom 21. Juni 2010 um eine Entscheidung nach Lage der Akten gebeten. Diese erging sodann mit Bezug auf den Bescheid vom 17. Mai 2010.
- 2.4 Da im besagten Bescheid der Prüfungsabteilung nur der Gegenstand des Anspruchs 1 (und der entsprechende unabhängige Verfahrensanspruch 13) gemäß Hauptantrag berücksichtigt wurde, ist aufgrund des erstmaligen Vorbringens des im Hilfsantrag I bzw. II beanspruchten Gegenstandes die Kammer gezwungen, entweder diesen Sachverhalt erstmalig im Beschwerdeverfahren zu prüfen und darüber zu entscheiden, oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen (Artikel 111(1) EPÜ).
- 2.5 Im vorliegenden Fall ist nach Dafürhalten der Kammer allerdings keine dieser prozessualen Optionen, aus den nachfolgenden Gründen, adäquat und akzeptabel. Nach gefestigter Rechtsprechung der Kammern (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 7. Auflage 2013, IV.E.4.3.1) ist das Beschwerdeverfahren ein vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrenntes, unabhängiges Verfahren. Seine Aufgabe

besteht darin, ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit einer früheren Entscheidung des erstinstanzlichen Organs zu fällen.

- Da eine Entscheidung der ersten Instanz über den Gegenstand der Hilfsanträge nicht vorliegt, würde die Zulassung und Prüfung der Hilfsanträge die Kammer mit einer völlig neuen Sachlage konfrontieren.

- Die zweite erwähnte Option einer Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz würde das Verfahren beträchtlich verlängern und demzufolge eindeutig der gebotenen Verfahrensökonomie zuwiderlaufen.

Diese beiden unangemessenen Verfahrensabläufe, mit denen sich die Kammer konfrontiert sieht, wären durch das rechtzeitige Vorbringen des Gegenstands der Hilfsanträge im erstinstanzlichen Verfahren gar nicht erst entstanden. Die Kammer ist der Meinung, dass die Hilfsanträge sehr wohl vor der Prüfungsabteilung rechtzeitig hätten vorgebracht werden können - und sollen -, statt sie erst später mit der Beschwerdebeurteilung vorzubringen. Auf eine entsprechende Prüfung und Entscheidung durch die Prüfungsabteilung hat die Anmelderin jedoch bewusst verzichtet, indem sie unmittelbar nach Erhalt des negativen Erstbescheids eine Entscheidung nach Aktenlage beantragt hat.

2.6 Die Beschwerdeführerinnen brachten vor, dass die Gegenstände der Hilfsanträge I und II durchaus von der Prüfungsabteilung beurteilt worden seien. Diese Gegenstände fänden sich in dem ursprünglichen Anspruch 6. Die Prüfungsabteilung habe den Gegenstand des Anspruchs 6 bereits abschlägig beurteilt. Es sei daher nicht erforderlich das Prüfungsverfahren neu aufzurollen, da der Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 6 bereits durch die Recherche abgedeckt und

als nicht neu eingestuft worden sei. Durch die negative Einschätzung der Prüfungsabteilung des Gegenstands des Anspruchs 6 sei eine negative Beurteilung des Gegenstands in einem unabhängigen Anspruch zu erwarten gewesen.

2.7 Zudem haben sich die Anmelderrinnen zum Zeitpunkt des Erstbescheids in einer Umstrukturierungsphase befunden. Die Patentabteilung im Werk Burgdorf sei aufgelöst und nach Mannheim transferiert worden. Dadurch sei auf personeller Seite ein vollständiger Wechsel eingetreten.

2.8 Die Beschwerdekammer stellt fest, dass im schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde der Prüfer ausgeführt hatte, "dass es die in den Ansprüchen 5 und 6 mannigfaltig enthaltenen und/oder-Kombinationen nahezu unmöglich machten, die unter diese Ansprüche fallenden Gegenstände klar zu bestimmen". In diesem Licht muss auch die Einschätzung der Prüfungsabteilung im Bescheid vom 17. Mai 2010 gesehen werden, dass auch der Gegenstand des Anspruchs 6 nicht neu zu sein *scheint*.

Zudem entspricht der Wortlaut der Ansprüche 1 der Hilfsanträge I und II nicht dem Wortlaut des abhängigen Anspruchs 6. In Anspruch 6 wurde nicht definiert, dass es einen Motor zum Drehen und/oder Verschieben der Dosiereinheit und einen Motor zur Vergrößerung oder Verkleinerung des veränderbaren Volumens gibt. Ursprünglich beansprucht war in Anspruch 6 nur mindestens ein Motor, der auf die Dosiereinheit oder einen Kolben einwirkt.

Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Prüfungsabteilung ein abschließendes Urteil über

die Gegenstände der Ansprüche 1 der Hilfsanträge I und II fällen konnte. Die Anmelderinnen hatten auch nicht dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit der Prüfungsabteilung auf diese Gegenstände zu lenken, sondern umgehend Entscheidung nach Lage der Akten beantragt.

Die Kammer hat daher erhebliche Zweifel, ob der jetzt beanspruchte Gegenstand so recherchiert und geprüft wurde.

2.9 Die Kammer kann auch nicht erkennen, dass die Anmelderinnen durch die Umstrukturierung im Jahr 2010 daran gehindert waren, andere Anträge zu stellen. Der Antrag auf Entscheidung nach Lage der Akten wurde am 21. Juni 2010, nur gut einen Monat nach dem Datum des Erstbescheids (17. Mai 2010), gestellt. Die Anmelderinnen hätten also noch viele Monate Zeit gehabt, auf den Erstbescheid konstruktiv zu antworten, und haben dies schließlich auch, in Form der Beschwerdeschrift, innerhalb der ursprünglichen Frist getan. Unabhängig davon, ob das Vorgehen der Anmelderinnen gewollt war oder versehentlich zustande gekommen ist, kann es nicht Zweck des Beschwerdeverfahrens sein, die erstmalige Prüfung eines Gegenstands zu übernehmen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Prüfungsverfahren dazu keinen zwingenden Anlass gegeben hat.

2.10 Die Kammer lässt daher die Hilfsanträge nicht zu.

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



A. Vottner

D. Rogers

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt