

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 25. Februar 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0019/11 - 3.3.02

Anmeldenummer: 03779880.8

Veröffentlichungsnummer: 1561116

IPC: G01N33/68, C07K14/705

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

SCD40L, PAPP-A UND PLAZENTALER-WACHSTUMSFAKTOR (PLGF) ALS
BIOCHEMISCHE MARKERKOMBINATIONEN BEI KARDIOVASKULÄREN
ERKRANKUNGEN

Patentinhaber:

Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH

Einsprechende:

Roche Diagnostics GmbH

Stichwort:

PLGF/SIEMENS

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 111(1)
VOBK Art. 13

Schlagwort:

Geänderte Ansprüche gemäss Hauptantrag - zugelassen
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 0019/11 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 25. Februar 2016

Beschwerdeführer: Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
(Patentinhaber) Görzhäuser Hof
Emil-von-Behring-Strasse 76
35041 Marburg (DE)

Vertreter: Krauss, Jan
Boehmert & Boehmert
Anwaltspartnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte
Pettenkoferstrasse 20-22
80336 München (DE)

Beschwerdegegner: Roche Diagnostics GmbH
(Einsprechender) Sandhoferstr. 116
68305 Mannheim (DE)

Vertreter: Huhn, Michael
Stolmár & Partner
Patentanwälte
PartG mbB
Blumenstr. 17
80331 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 22. November 2010 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1561116 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender U. Oswald
Mitglieder: K. Giebeler
L. Bühler

Sachverhalt und Anträge

- I. Das europäische Patent Nr. 1 561 116, welches die Prioritäten von DE10253525 (16. November 2002) und DE10316059 (8. April 2003) beansprucht und die Bezeichnung "SCD401, PAPP-A und plazentaler-Wachstumsfaktor (PlGF) als biochemische Marker-kombinationen bei kardiovaskulären Erkrankungen" trägt, wurde auf der Grundlage der Patentanmeldung Nr. 03779880.8, publiziert als WO 2004/046722 (im folgenden bezeichnet als die Anmeldung wie eingereicht), mit 26 Ansprüchen erteilt.
- II. Die Ansprüche 1-3 der Anmeldung wie eingereicht lauteten wie folgt:
- "1. Verfahren zur Analyse von Proben in Zusammenhang mit akuten kardiovaskulären Erkrankungen, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:
- (a) Gewinnung einer zu untersuchenden biologischen Probe aus einem Subjekt;
 - (b) Bestimmen der Konzentration von mindestens einem Marker, ausgewählt aus löslichem CD40-Ligand (sCD40L), PAPP-A und PlGF,
 - (c) gegebenenfalls, Bestimmen der Konzentration mindestens eines weiteren Markers ausgewählt aus Troponin T (TnT), MPO, NT-proBNP, VEGF, BNP und weiteren entzündlichen Markern, und
 - (d) Vergleich des/der für die zu untersuchende Probe erhaltenen Ergebnisse/s mit Referenzwerten und/oder den Werten aus Referenzproben.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die zu untersuchende Probe und/oder die Referenzprobe aus einem Menschen stammt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die zu untersuchende Probe ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus peripherem Blut oder Fraktionen davon und Zellkultur-Suspensionen oder Fraktionen davon."

- III. Der Einspruch gegen die Erteilung des Patents wurde auf die Einspruchsgründe des Artikels 100(a) EPÜ (i.V.m. Artikel 54 und 56 EPÜ), 100(b) EPÜ und 100(c) EPÜ gestützt.
- IV. Die Einspruchsabteilung hat mit der am Ende der mündlichen Verhandlung verkündeten Entscheidung das Patent nach Artikel 101 (2) und (3)(b) EPÜ widerrufen. Die Einspruchsabteilung befand, dass es dem Hauptantrag (Ansprüche wie erteilt) an Neuheit mangle (Artikel 54 EPÜ) und der 1. und 2. Hilfsantrag nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllten.
- V. Die Patentinhaberin (im folgenden Beschwerdeführerin) legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag und drei neue Hilfsanträge (bezeichnet als 1., 2. und 3. Hilfsantrag) ein.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautete wie folgt:

"Verfahren zur Analyse von Proben in Zusammenhang mit akuten kardiovaskulären Erkrankungen, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

- (a) zur Verfügung stellen einer zu untersuchenden biologischen Probe aus einem Menschen, wobei die zu untersuchende Probe ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus peripherem Blut und Fraktionen davon;
- (b) Bestimmen der Konzentration des Markers PlGF in der Probe,

(c) gegebenenfalls, Bestimmen der Konzentration mindestens eines weiteren Markers ausgewählt aus löslichem CD40-Ligand (sCD40L), PAPP-A, Troponin T (TnT), MPO, NT-proBNP, VEGF, BNP und weiteren entzündlichen Markern, und

(d) Vergleich des/der für die zu untersuchende Probe erhaltenen Ergebnisse/s mit Referenzwerten und/oder den Werten aus Referenzproben."

- VI. Die Einsprechende (im folgenden Beschwerdegegnerin) erwiderte auf die Beschwerdebegründung.
- VII. Die Beteiligten wurden zur mündlichen Verhandlung geladen. In einer der Ladung beigefügten Mitteilung nach Artikel 15(1) VOBK teilte die Kammer ihre vorläufige Auffassung zu einigen Verfahrens- und Sachfragen mit.
- VIII. Beide Parteien erwiderten auf die Mitteilung der Kammer.
- IX. Mit Schriftsatz vom 22. Februar 2016 reichte die Beschwerdeführerin zwei weitere Hilfsanträge ein, bezeichnet als 4. und 5. Hilfsantrag.

Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags lautete wie folgt:

"Verfahren zur Analyse von Proben in Zusammenhang mit akuten kardiovaskulären Erkrankungen, wobei das Verfahren aus folgende Schritten besteht:

- (a) zur Verfügung stellen einer zu untersuchenden biologischen Probe aus einem Menschen, wobei die zu untersuchende Probe ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus peripherem Blut und Fraktionen davon;
- (b) Bestimmen der Konzentration des Markers PlGF in der Probe, und

(c) Vergleich des/der für die zu untersuchende Probe erhaltenen Ergebnisse/s mit Referenzwerten und/oder den Werten aus Referenzproben."

- X. Während der mündlichen Verhandlung, die am 25. Februar 2016 stattfand, reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag, bestehend aus 16 Ansprüchen, ein und nahm die bisherigen Anträge zurück.

Anspruch 1 des neuen Hauptantrags war identisch mit Anspruch 1 des bisherigen 4. Hilfsantrags (siehe Punkt IX. oben).

- XI. In dieser Entscheidung wird auf die folgende Entgegnung Bezug genommen:

D28: Circulation, 28 Oktober 2003, Bd. 108, Nr. 17
(Suppl.), Seite IV-469.

- XII. Die Argumente der Beschwerdeführerin, insofern sie für diese Entscheidung relevant sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hauptantrag sei in das Verfahren zuzulassen, weil er die Einwände der Kammer ausräume und somit zweckdienlich sei.

Anspruch 1 des Hauptantrags erfülle die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ. Die Merkmale der zu untersuchenden Probe ergäben sich unmittelbar daraus, dass der Mensch das zu untersuchende Objekt sei, und PlGF sei in der Anmeldung wie eingereicht als unabhängiger Marker offenbart. Folglich beruhe die Kombination der Merkmale in Anspruch 1 nicht auf einer Auswahl aus Listen. Die Streichung von Alternativen aus

den ursprünglichen Ansprüchen führe nicht zum Herausgreifen ("singling out") neuer Gegenstände. Außerdem stelle die Verwendung des Wortlauts "besteht" in Anspruch 1 eine Einschränkung dar, die für den Fachmann aus der Ursprungsoffenbarung ersichtlich sei.

XIII. Die Argumente der Beschwerdegegnerin, insofern sie für diese Entscheidung relevant sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Der während der mündlichen Verhandlung eingereichte Hauptantrag sei verspätet und überraschend und daher nicht in das Verfahren zuzulassen. Der Antrag erfülle nicht das Kriterium, dass sofort ersichtlich sein müsse, dass die Änderungen den aufgeworfenen Fragen erfolgreich Rechnung tragen, ohne neue Fragen aufzuwerfen. Stattdessen werfe der Antrag neue Fragen in Bezug auf Artikel 123(2) und 83 EPÜ auf, die daraus resultierten, dass es dem nunmehr beanspruchten Verfahren gemäß Anspruch 1 durch den geänderten Wortlaut ("besteht") an wesentlichen Schritten fehle, insbesondere einem finalen Diagnoseschritt.

Anspruch 1 des Hauptantrags verstoße gegen Artikel 123(2) EPÜ. Seine Merkmale entsprächen einer Auswahl aus insgesamt vier Listen, nämlich (1) der Auswahl des Markers PlGF aus der Liste der Marker sCD40L, PAPP-A und PlGF, (2) der Auswahl des Menschen aus der offenbarten Liste aus Säugetieren und Menschen (Seite 11, Absatz 3 der Anmeldung wie eingereicht), sowie (3) der Auswahl der "zu untersuchenden Probe" und (4) von "peripherem Blut und Fraktionen davon" aus den auf Seite 11, Absatz 3 offenbarten Alternativen, dass die "zu untersuchende Probe und/oder die Referenzprobe ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus peripherem Blut oder Fraktionen davon und Zellkultur-Suspensionen

oder Fraktionen davon". Durch diese Mehrfachauswahl aus Listen sei der beanspruchte Gegenstand nicht in der Anmeldung wie eingereicht offenbart. Des Weiteren stehe die Änderung in Anspruch 1, dass das Verfahren "aus folgenden Schritten besteht" (statt "folgende Schritte umfasst" in der Anmeldung wie eingereicht) im Hinblick auf die Gesamtoffenbarung der Beschreibung nicht in Einklang mit Artikel 123(2) EPÜ. In den Beispielen der Anmeldung wie eingereicht sei offenbart, dass die Bestimmung von PlGF mit der von hsCRP verknüpft sei (Seite 46, Absatz 1 der Anmeldung wie eingereicht) und dass den Patienten vor der Probenentnahme Heparin und Glycerintrinitrat verabreicht wurden (Seite 42, Absatz 1). Außerdem umfasse das beanspruchte Verfahren nun keinen finalen Diagnoseschritt mehr, obwohl ein solcher Schritt wesentlich sei. Gemäß Seite 44, Absatz 2 der Anmeldung wie eingereicht sei der Diagnoseschritt zudem abhängig von der Konzentration an PlGF. Das Weglassen dieser wesentlichen Merkmale im Anspruch verstoße gegen Artikel 123(2) EPÜ.

XIV. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage des während der mündlichen Verhandlung vom 25. Februar 2016 eingereichten Hauptantrags aufrecht zu erhalten.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

*Zulassung des in der mündlichen Verhandlung eingereichten
Hauptantrags in das Verfahren*

2. Gemäß Artikel 13(1) VOBK steht es im Ermessen der Kammer Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach Einreichung der Beschwerdebegründung zuzulassen.
3. Die Ansprüche gemäß dem vorliegenden Hauptantrag unterscheiden sich von denen des früheren, mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrags im Wesentlichen durch Änderungen in Anspruch 1, der vollständigen Streichung der früheren Ansprüche 5-7, 16, 17, 21 und 23-25, sowie Anpassungen von abhängigen Ansprüchen an den geänderten Wortlaut des Anspruchs 1. Die Änderungen in Anspruch 1 betreffen die Streichung des optionalen Schrittes (c), "gegebenenfalls, Bestimmen der Konzentration mindestens eines weiteren Markers ausgewählt aus löslichem CD40-Ligand (sCD40L), PAPP-A, Troponin T (TnT), MPO, NT-proBNP, VEGF, BNP und weiteren entzündlichen Markern", sowie das Ersetzen des Ausdrucks "wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst" durch "wobei das Verfahren aus folgenden Schritten besteht".
4. Der Hauptantrag wurde von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung eingereicht, nachdem die Beteiligten über die Auffassung der Kammer unterrichtet worden waren, dass die Ansprüche 16, 17, 21 und 23-25 des früheren Hauptantrags gegen Artikel 123(2) EPÜ verstießen, und dass Dokument D28 als Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ zu betrachten und neuheitsschädlich sei u.a. für die Gegenstände des Anspruchs 5 des früheren Hauptantrags, welche in keinem der beiden Prioritätsdokumente offenbart sind.

Die geänderten Ansprüche gemäß Hauptantrag räumen die Einwände hinsichtlich Artikel 123(2) EPÜ durch Streichung der entsprechenden Ansprüche aus. Außerdem haben die Änderungen in Anspruch 1 und die Streichung der früheren Ansprüche 5-7 zur Folge, dass den beanspruchten Gegenständen der zweite Prioritätstag zuerkannt werden kann und Dokument D28 folglich für sie nicht Stand der Technik gemäß Artikel 54(2) EPÜ darstellt und somit nicht neuheitsschädlich ist.

Die geänderten Ansprüche gemäß Hauptantrag tragen somit den Einwänden der Kammer hinsichtlich der Artikel 123(2) und 54 EPÜ Rechnung.

5. Die Änderungen gemäß Hauptantrag, mit Ausnahme der Streichung der früheren Ansprüche 16, 17, 21 und 23-25, waren bereits mit Schreiben vom 22. Februar 2016 als 4. Hilfsantrag eingereicht worden und lagen der Kammer und der Beschwerdegegnerin zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung vor.
6. Die Änderungen hätten bereits früher, mit der Erwiderung auf den Bescheid der Kammer, eingereicht werden können. Da der Hauptantrag jedoch die Einwände der Kammer hinsichtlich der Artikel 123(2) und 54 EPÜ ausräumt und die Kammer im vorliegenden Fall überzeugt ist, dass es für die Beschwerdegegnerin zumutbar war, sich mit dem Antrag in dem zur Verfügung stehenden Zeitrahmen und ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung zu befassen, hat die Kammer in Anbetracht der Umstände des Falles entschieden, den Antrag in das Verfahren zuzulassen.
7. Von der Beschwerdegegnerin wurde argumentiert, dass der Hauptantrag nicht zuzulassen sei, weil die Änderungen in Anspruch 1 neue Fragen hinsichtlich des Artikels 83 EPÜ aufwerfen würden; durch den Wortlaut "besteht" mangle

es dem beanspruchten Verfahren an einem finalen Diagnoseschritt und somit an ausreichender Offenbarung.

Anspruch 1 bezieht sich jedoch nicht auf ein Verfahren zur Diagnose, sondern lediglich auf ein "Verfahren zur Analyse von Proben in Zusammenhang mit akuten kardiovaskulären Erkrankungen". Folglich ist für die Kammer nicht ersichtlich, dass durch den Wortlaut "besteht" und die daraus resultierende Abwesenheit zusätzlicher Schritte - wie beispielsweise eines Diagnoseschrittes im Verfahren gemäß Anspruch 1 - **neue** Fragen hinsichtlich eines Mangels an Ausführbarkeit des beanspruchten Verfahrens aufgeworfen werden.

8. Des Weiteren konnte die Kammer dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin, die Änderungen gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags seien bereits im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren eingereicht und dann wieder zurückgenommen worden, nach Prüfung der Akte nicht zustimmen.

Änderungen (Artikel 123(2) EPÜ) - Hauptantrag

9. Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 der Anmeldung wie eingereicht u.a. dadurch, dass er Bezug nimmt auf eine "zu untersuchende biologische Probe aus einem Menschen, wobei die zu untersuchende Probe ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus peripherem Blut und Fraktionen davon", während Anspruch 1 der Anmeldung wie eingereicht Bezug nimmt auf eine "zu untersuchende biologische Probe aus einem Subjekt". Außerdem sieht Schritt (b) des Verfahrens gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags die Bestimmung der Konzentration des Markers PlGF in der Probe vor, während Anspruch 1 der Anmeldung wie eingereicht allgemein Bezug nimmt auf das "Bestimmen der

Konzentration von mindestens einem Marker, ausgewählt aus löslichem CD40-Ligand (sCD40L), PAPP-A und PlGF".

10. Die Beschwerdegegnerin hat argumentiert, dass die genannten Änderungen unter Artikel 123(2) EPÜ nicht zulässig seien, weil sie einer Auswahl aus verschiedenen Listen entsprächen, die in der Anmeldung wie eingereicht nicht offenbart sei.

11. Die Anmeldung wie eingereicht postuliert einen Zusammenhang zwischen bestimmten Markern und kardiovaskulären Erkrankungen (siehe beispielsweise Seite 1, Absatz 1). Dabei ist von "Patienten" die Rede, und alle Beispiele der Anmeldung beziehen sich auf die Analyse von Proben aus Patienten, d.h. aus Menschen. Der Fachmann würde daher der Gesamtoffenbarung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig entnehmen, dass in dem Verfahren gemäß Anspruch 1 der Anmeldung wie eingereicht die zu untersuchende biologische Probe bevorzugt aus einem Menschen stammt. Außerdem wird auch auf Seite 11, Absatz 3, Zeilen 1-2 der Anmeldung wie eingereicht auf die besondere Bevorzugung von Proben aus einem Menschen hingewiesen.

Im Hinblick auf diese in der Anmeldung wie eingereicht besonders herausgestellte Verwendung einer zu untersuchenden Probe aus einem Menschen ergibt sich nach Überzeugung der Kammer für den Fachmann zwangsläufig, dass von den in Anspruch 3 der Anmeldung wie eingereicht genannten Alternativen die Alternativen "peripheres Blut oder Fraktionen davon" bevorzugt zu verwenden sind, und nicht "Zellkultur-Suspensionen oder Fraktionen davon", da letztere nicht aus einem Menschen stammen. Somit ist die Natur der zu untersuchenden Probe, wie in Anspruch 1 des Hauptantrags definiert, der Anmeldung wie eingereicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Auch die Beschränkung des beanspruchten Verfahrens auf die Bestimmung des Markers PlGF in Schritt (b), als Folge des Streichens der im ursprünglichen Anspruch 1 genannten Marker sCD40L und PAPP-A, führt nicht zu einem Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ, weil die Anmeldung wie eingereicht PlGF als unabhängigen Marker offenbart und herausstellt, dass PlGF auch ohne die Bestimmung der Marker sCD40L und PAPP-A aussagekräftig ist (siehe Seite 20, Absatz 3; Seite 24, Absatz 1; Seite 27, Absätze 3 und 4).

Die Kammer ist somit überzeugt, dass Anspruch 1 des Hauptantrags durch die Kombination der genannten Merkmale keine technische Informationen enthält, die sich aus der Anmeldung wie eingereicht nicht unmittelbar und eindeutig ableiten lassen.

12. Die Beschwerdegegnerin hat außerdem vorgebracht, dass die Änderung in Anspruch 1, den Ausdruck "wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst" in der Anmeldung wie eingereicht durch den Ausdruck "wobei das Verfahren aus folgenden Schritten besteht" zu ersetzen, nicht in Einklang mit Artikel 123(2) EPÜ stehe.
13. Hinsichtlich des Bestimmens der Konzentration von Markern offenbart die Anmeldung wie eingereicht ausdrücklich den Fall, dass lediglich der Marker PlGF bestimmt wird (siehe Seite 11, letzter Absatz, zweite Zeile). Der Marker PlGF wird in der Anmeldung wie eingereicht als unabhängige prognostische Determinante herausgestellt (siehe Seite 20, Absatz 3; Seite 46, Absatz 1, Zeilen 9-13). Gemäß der Lehre der Anmeldung wie eingereicht ist die Kombination mit anderen Markern lediglich optional (siehe Seite 11, vorletzter Absatz); dies trifft auch auf eine Kombination mit dem Marker

hsCRP zu (siehe Seite 12, Zeilen 1-3). Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich eine zwingende Verknüpfung der Marker PlGF und hsCRP nach Überzeugung der Kammer aus der Anmeldung wie eingereicht daher nicht ableiten. Verfahren gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags, welche lediglich die Bestimmung der Konzentration des Markers PlGF und keiner weiteren Marker vorsehen, sind somit der Anmeldung wie eingereicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Außerdem stellt die Anmeldung wie eingereicht auch keine weiteren, zusätzlichen Schritte als wesentlich für das beanspruchte Verfahren hin, welche nicht bereits in Anspruch 1 des Hauptantrags genannt werden.

Der Argumentation der Beschwerdegegnerin, das Verfahren gemäß Anspruch 1 müsse einen finalen Diagnoseschritt enthalten, um in Einklang mit Artikel 123(2) EPÜ zu stehen, kann die Kammer schon deshalb nicht folgen, weil Anspruch 1 gar nicht auf ein Diagnoseverfahren, sondern lediglich auf ein "Verfahren zur Analyse von Proben in Zusammenhang mit akuten kardiovaskulären Erkrankungen" gerichtet ist und auch der Anmeldung wie eingereicht nicht zu entnehmen ist, dass ein finaler Diagnoseschritt ein wesentliches Merkmal des anspruchsgemäßen Verfahrens darstellt.

Hinsichtlich der Angabe innerhalb der Beispiele auf Seite 42, Absatz 1, der Anmeldung wie eingereicht, dass die Patienten der Studie "über wiederkehrende Brustschmerzen im Ruhezustand, assoziiert mit EKG-Änderungen während einer Behandlung mit intravenösem Heparin und Glycerintrinitrat" klagten, ist die Kammer überzeugt, dass hieraus keinesfalls geschlossen werden kann, dass eine derartige Verabreichung von Heparin und Glycerintrinitrat ein wesentliches Merkmal des

beanspruchten Verfahrens ist. Dessen ungeachtet ist eine Verabreichung von z.B. Heparin im Rahmen des "zur Verfügung stellen einer zu untersuchenden Probe" gemäß Schritt (a) des Anspruchs 1 durch den vorliegenden Anspruchswortlaut auch nicht ausgeschlossen.

Die Änderung, den Wortlaut "umfasst" durch "besteht" zu ersetzen, führt somit im vorliegenden Fall nicht zu einem Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ.

14. Des Weiteren führt auch die Streichung des optionalen Schrittes (c) gemäß Anspruch 1 der Anmeldung wie eingereicht nicht zu einem Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ; dies ist jedoch unstrittig.
15. Es folgt, dass Anspruch 1 des Hauptantrags in Einklang mit Artikels 123(2) EPÜ steht.
16. Hinsichtlich der Ansprüche 2-16 des Hauptantrags sind von der Beschwerdegegnerin keine Einwände in Bezug auf Artikel 123(2) EPÜ erhoben worden. Die Kammer kann bei diesen Ansprüchen ebenfalls keinen Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ feststellen.
17. Aus diesen Gründen kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPÜ erfüllt.

Neuheit (Artikel 54 EPÜ) - Hauptantrag

18. Die Beschwerdegegnerin hat keine Einwände bezüglich der Neuheit der Gegenstände der Ansprüche des Hauptantrags vorgebracht. Die Kammer sieht ebenfalls keinen Grund, an der Neuheit der beanspruchten Gegenstände zu zweifeln. Folglich sind die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ erfüllt.

Zurückverweisung

19. Die Einspruchsabteilung ist in ihrer Entscheidung zu dem Schluss gekommen, dass es dem Gegenstand des ihr vorliegenden Hauptantrags (Ansprüche wie erteilt) an Neuheit mangle (Artikel 100(a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ) und die ihr vorliegenden Hilfsanträge nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllten.

Da die Einspruchsabteilung keine beschwerdefähige Entscheidung zu den von der Einsprechenden erhobenen Einwänden hinsichtlich eines Mangels an erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) und ausreichender Offenbarung (Artikel 83 EPÜ) getroffen hat, hält es die Kammer im vorliegenden Fall für angebracht, in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 111(1) EPÜ, die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



N. Maslin

U. Oswald

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt