

Interner Verteilerschlüssel:

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

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

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0651/11 - 3.2.02

Anmeldenummer: 03762595.1

Veröffentlichungsnummer: 1545681

IPC: A61M25/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
KATHETEREINFÜHRVORRICHTUNG

Patentinhaber:
B. Braun Melsungen AG

Einsprechende:
Smiths Medical ASD, Inc.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2)

EPÜ R. 139

VOBK Art. 13(1)

Schlagwort:

Unzulässige Erweiterung (ja) - Hauptantrag, Hilfsanträge 1, 2
Zulässigkeit von spät eingereichtem Hilfsantrag 13 (nein)

Zitierte Entscheidungen:

G 0003/89, G 0011/91

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 0651/11 - 3.2.02

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 3. September 2014**

Beschwerdeführer: B. Braun Melsungen AG
(Patentinhaber) Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen (DE)

Vertreter: Kinkeldey, Daniela
Bird & Bird LLP
Maximiliansplatz 22
80333 München (DE)

Beschwerdegegner: Smiths Medical ASD, Inc.
(Einsprechender) 160 Weymouth Street
Rockland MA 02370-1136 (US)

Vertreter: Thum, Bernhard
Wuesthoff & Wuesthoff
Patent- und Rechtsanwälte
Schweigerstrasse 2
81541 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 27. Januar 2011 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1545681 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. L. P. Weber
Mitglieder: M. Stern
L. Bühler

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Widerruf des Patents Nr. 1 545 681 Beschwerde eingelegt. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 zwar die Erfordernisse von Artikel 123(2) und 84 EPÜ erfülle, jedoch keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

II. Nachfolgend wird auf die ursprünglich eingereichte Anmeldung mit folgender Bezeichnung Bezug genommen:

D0: WO-A-2004/004819.

III. Am 3. September 2014 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die Parteien die folgenden abschließenden Anträge stellten:

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags vom 4. Februar 2013 oder hilfsweise auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 oder 2, eingereicht am 4. Februar 2013, oder des Hilfsantrags 13, eingereicht während der mündlichen Verhandlung. Die Beschwerdeführerin nahm die am 4. Februar 2013 eingereichten Hilfsanträge 3 bis 12 zurück.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

IV. Der unabhängige Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt (Hinzufügungen und Streichungen gegenüber Anspruch 1 des erteilten Patents sind durch die Kammer kenntlich gemacht):

"1. Kathetereinführvorrichtung, umfassend eine etwa hohlzylindrische Katheterbuchse (2), an deren distalem Ende ein Katheter (4) angebracht ist, eine Nadelbuchse (8) mit einer daran angebrachten Hohlneedle (9), die sich in der Bereitstellung durch die Katheterbuchse (2) und den Katheter (4) erstreckt, ein Nadelschutzelement (13), das auf der Nadel (9) verschiebbar in der Katheterbuchse (2) angeordnet ist und einen Eingriffsabschnitt in Form von Federarmen (13a, 13b) aufweist, der mit einer auf dem Innenumfang der Katheterbuchse (2) ausgebildeten Eingriffseinrichtung in Form ~~einer Durchmesseränderung eines Absatzes oder Wulstes~~ (5b, 5f) der Katheterbuchse (2) in der Bereitstellung in Eingriff steht, und der mit der Nadel nahe der Nadelspitze in Eingriff tritt, wenn die Hohlneedle aus der Katheterbuchse (2) herausgezogen wird, wobei das Nadelschutzelement (13) einen weiteren Eingriffsabschnitt (13c) aufweist, der mit einer nahe der Nadelspitze ausgebildeten Eingriffseinrichtung (9b) der Nadel in Eingriff tritt, wenn die Hohlneedle aus der Katheterbuchse herausgezogen wird, gekennzeichnet durch ein Rückschlagventil (7) in Form einer Ventilscheibe, das in der Katheterbuchse (2) zwischen Katheter (4) und Nadelschutzelement (13) gehalten ist, wobei sich die Hohlneedle (9) in der Bereitstellung durch das Rückschlagventil erstreckt, das sich nach Herausziehen der Nadel selbsttätig schließt, und durch ein Ventilbetätigungselement (10), das in der Katheterbuchse (2) verschiebbar geführt ist und einen Hohlraum zur Aufnahme des Nadelschutzelementes (13) in der Bereitstellung aufweist."

- V. Der unabhängige Anspruch 1 der Hilfsanträge 1, 2 und 13 lautet wie folgt (Hinzufügungen und Streichungen gegenüber Anspruch 1 gemäß Hauptantrag sind durch die Kammer kenntlich gemacht):

Hilfsantrag 1:

"1. Kathetereinführvorrichtung, umfassend eine etwa hohlzylindrische Katheterbuchse (2), an deren distalem Ende ein Katheter (4) angebracht ist, eine Nadelbuchse (8) mit einer daran angebrachten Hohlneedle (9), die sich in der Bereitstellung durch die Katheterbuchse (2) und den Katheter (4) erstreckt, ein Nadelschutzelement (13), das auf der Nadel (9) verschiebbar in der Katheterbuchse (2) angeordnet ist und einen Eingriffsabschnitt in Form von Federarmen (13a, 13b) aufweist, der mit einer auf dem Innenumfang der Katheterbuchse (2) ausgebildeten Eingriffseinrichtung in Form eines Absatzes oder Wulstes (5b, 5f) der Katheterbuchse (2) in der Bereitstellung in Eingriff steht, und der mit der Nadel nahe der Nadelspitze in Eingriff tritt, wobei sich die Federarme (13a, 13b) um die Nadelspitze legen und diese abdecken und blockieren, wenn die Hohlneedle aus der Katheterbuchse (2) herausgezogen wird, wobei das Nadelschutzelement (13) ~~einen weiteren Eingriffsabschnitt~~ weiterhin eine Rückwand (13c) aufweist, der mit einer nahe der Nadelspitze ausgebildeten Eingriffseinrichtung (9b) der Nadel in Eingriff tritt, wenn die Hohlneedle aus der Katheterbuchse herausgezogen wird, gekennzeichnet durch ein Rückschlagventil (7) in Form einer Ventilscheibe, das in der Katheterbuchse (2) zwischen Katheter (4) und Nadelschutzelement (13) gehalten ist, wobei sich die Hohlneedle (9) in der Bereitstellung

durch das Rückschlagventil erstreckt, das sich nach Herausziehen der Nadel selbsttätig schließt, und durch ein Ventilbetätigungselement (10), das in der Katheterbuchse (2) verschiebbar geführt ist und einen Hohlraum zur Aufnahme des Nadelschutzelementes (13) in der Bereitstellung aufweist."

Hilfsantrag 2:

"1. Kathetereinführvorrichtung, umfassend eine etwa hohlzylindrische Katheterbuchse (2), an deren distalem Ende ein Katheter (4) angebracht ist, eine Nadelbuchse (8) mit einer daran angebrachten Hohl-nadel (9), die sich in der Bereitstellung durch die Katheterbuchse (2) und den Katheter (4) erstreckt, ein Nadelschutzelement (13), das auf der Nadel (9) verschiebbar in der Katheterbuchse (2) angeordnet ist und einen Eingriffsabschnitt in Form von Federarmen (13a, 13b) aufweist, der mit einer auf dem Innenumfang der Katheterbuchse (2) ausgebildeten Eingriffseinrichtung in Form eines Absatzes oder Wulstes (5b, 5f) der Katheterbuchse (2) in der Bereitstellung in Eingriff steht, und ~~der~~ das mit der Nadel nahe der Nadelspitze in Eingriff tritt, wenn die Hohl-nadel aus der Katheterbuchse (2) herausgezogen wird, wobei das Nadelschutzelement (13) ~~einen weiteren Eingriffsabschnitt~~ weiterhin eine Rückwand (13c) aufweist, ~~der~~ die mit einer nahe der Nadelspitze ausgebildeten Eingriffseinrichtung (9b) der Nadel in Eingriff tritt, wenn die Hohl-nadel aus der Katheterbuchse herausgezogen wird, gekennzeichnet durch ein Rückschlagventil (7) in Form einer Ventilscheibe, das in der Katheterbuchse (2) zwischen Katheter (4) und Nadelschutzelement (13) gehalten ist,

wobei sich die Hohlneedle (9) in der Bereitstellung durch das Rückschlagventil erstreckt, das sich nach Herausziehen der Nadel selbsttätig schließt, und durch ein Ventilbetätigungselement (10), das in der Katheterbuchse (2) verschiebbar geführt ist und einen Hohlraum zur Aufnahme des Nadelschutzelementes (13) in der Bereitstellung aufweist."

Hilfsantrag 13:

"1. Kathetereinführvorrichtung, umfassend eine etwa hohlzylindrische Katheterbuchse (2), an deren distalem Ende ein Katheter (4) angebracht ist, eine Nadelbuchse (8) mit einer daran angebrachten Hohlneedle (9), die sich in der Bereitstellung durch die Katheterbuchse (2) und den Katheter (4) erstreckt, ein Nadelschutzelement (13), das auf der Nadel (9) verschiebbar in der Katheterbuchse (2) angeordnet ist und einen Eingriffsabschnitt (13c) und in Form von Federarmen (13a, 13b) aufweist, die der mit einer auf dem Innenumfang der Katheterbuchse (2) ausgebildeten Eingriffseinrichtung in Form eines Absatzes oder Wulstes (5b, 5f) der Katheterbuchse (2) in der Bereitstellung in Eingriff steht, und der mit der Nadel nahe der Nadelspitze in Eingriff tritt, wenn die Hohlneedle aus der Katheterbuchse (2) herausgezogen wird, wobei das Nadelschutzelement (13) einen weiteren Eingriffsabschnitt (13c) aufweist, der mit einer nahe der Nadelspitze ausgebildeten Eingriffseinrichtung (9b) der Nadel in Eingriff tritt, wenn die Hohlneedle aus der Katheterbuchse herausgezogen wird, gekennzeichnet durch ein Rückschlagventil (7) in Form einer Ventilscheibe, das in der Katheterbuchse (2) zwischen Katheter (4) und Nadelschutzelement (13) gehalten ist,

wobei sich die Hohlneedle (9) in der Bereitstellung durch das Rückschlagventil erstreckt, das sich nach Herausziehen der Nadel selbsttätig schließt, und durch ein Ventilbetätigungselement (10), das in der Katheterbuchse (2) verschiebbar geführt ist und einen Hohlraum zur Aufnahme des Nadelschutzelementes (13) in der Bereitstellung aufweist."

VI. Die von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) vorgebrachten entscheidungsrelevanten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag:

- Der Gegenstand des Anspruchs 1 basiere auf der Vorrichtung des ursprünglichen Anspruchs 1, der durch weitere in der ursprünglichen Anmeldung D0 offenbarte Merkmale eingeschränkt worden sei. Insbesondere offenbare Seite 1, Absatz 2, ein Nadelschutzelement, das über eine Eingriffseinrichtung nahe der Spitze der Hohlneedle mit dieser in Eingriff trete und die Spitze abdecke. Darüber hinaus offenbare D0 (auf Seite 2, letzter Absatz; Seite 6, Absatz 2; Figur 2), dass sich die Federarme 13a und 13b beim Herausziehen der Hohlneedle aus der Katheterbuchse, nachdem die Rückwand 13c des Nadelschutzelementes 13 mit der Nadel in Eingriff getreten sei, um die Nadelspitze legen und diese vollständig abdecken und blockieren. Demzufolge würde der Fachmann im Zusammenhang mit den Federarmen den Begriff "in Eingriff treten" so verstehen, dass damit nicht das Kontaktieren der Nadelspitze, sondern das Abdecken derselben gemeint sei.

Hilfsanträge 1 und 2:

- Die Hilfsanträge 1 und 2 seien bereits am

4. Februar 2013 eingereicht worden, und zwar als Antwort auf die erstmalig im Beschwerdeverfahren von der Beschwerdegegnerin im Schreiben vom 21. Oktober 2011 vorgebrachten Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ. Sie seien somit lange vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden und ihre Beurteilung sei einfacher Natur.

- Mit der erläuternden zusätzlichen Definition, dass sich die Federarme um die Nadelspitze legen und diese abdecken und blockieren, schränke der Anspruch 1 den Begriff "in Eingriff treten" dahingehend ein, dass nunmehr kein Kontakt der Federarme mit der Nadelspitze gemeint sein könne.

- Im Anspruch 1 des erteilten Patents sei in der Definition des Nadelschutzelements das zweite Relativpronomen "der" durch "das" zu ersetzen, um einen offensichtlichen Schreibfehler zu beheben, der dann auch den erhobenen Einwand nach Artikel 123(2) EPÜ behebe. Auf der Basis von Seite 1, Absatz 2 in D0 würde der Fachmann sofort erkennen, dass "der" ein offensichtlicher Schreibfehler sei, und es wäre daraus sofort ersichtlich, wie der Fehler zu berichtigen sei, nämlich durch das Ersetzen von "der" durch "das". Diese Passage beziehe sich nämlich auf eine Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, in der ein Nadelschutzelement angeordnet sei, das mit der Hohnadel in Eingriff trete und die Spitze abdecke. Diese Definition sei im erteilten Anspruch 1 nicht gegeben. Mit dieser Berichtigung stehe folglich auch Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 im Einklang mit Artikel 123(2) EPÜ.

Hilfsantrag 13:

- Der geänderte Anspruch sei zuzulassen. Eine Schutzerweiterung könne deshalb nicht vermutet werden, da der Anspruch 1 des erteilten Patents keine Limitierung auf Federarme aufweise. Der vermeintliche Klarheitsmangel lasse sich leicht beheben.

VII. Die von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) vorgebrachten entscheidungsrelevanten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag:

- In der ursprünglich eingereichten Anmeldung D0 sei nicht offenbart, dass beim Herausziehen der Hohlnadel der "Eingriffsabschnitt in Form von Federarmen (13a, 13b) [...] mit der Nadel nahe der Nadelspitze in Eingriff tritt". Die einzige ursprünglich offenbarte Wechselwirkung der Federarme mit der Nadel sei die, dass sich die Federarme um die Nadelspitze legen und diese vollständig abdecken und blockieren. Der Begriff "in Eingriff treten" werde in D0 ausschließlich in Bezug auf den "weiteren Eingriffsabschnitt" 13c verwendet, und zwar mit der allgemein üblichen Bedeutung, dass ein Kontakt mit einem radialen Vorsprung der Nadel hergestellt werde. Die Herstellung eines Kontakts der Federarme mit der Nadel sei aber nicht offenbart.

Hilfsanträge 1 und 2:

- Die Hilfsanträge 1 und 2 seien erst lange nach der Beschwerdebegründung und -antwort eingereicht worden und sollten somit unter Artikel 13(1) VOBK nicht ins Verfahren zugelassen werden. Die Einwände der

Gegenstandserweiterung seien bereits im Beschwerdeverfahren erhoben worden. Die vorgeschlagenen Änderungen seien ferner prima facie nicht geeignet, die Probleme zu lösen.

- Die zusätzlich definierte Abdeckung der Nadelspitze durch die Federarme im Hilfsantrag 1 schließe nicht aus, dass diese gleichzeitig mit der Nadel in Kontakt treten, so dass der Einwand der Gegenstandserweiterung weiterhin bestünde.

- Die von der Beschwerdeführerin zitierte Passage auf Seite 1, Absatz 2 von D0 ließe nicht erkennen, dass das Pronomen "der" im Anspruch 1 des erteilten Patents ein offensichtlicher Schreibfehler darstelle und die Passage gebe auch nicht eindeutig an, wie er zu berichtigen sei. Die zitierte Passage erwähne nur das Nadelschutzelement, während Anspruch 1 des erteilten Patents sowohl das Nadelschutzelement als auch dessen Komponente "Eingriffsabschnitt (13a, 13b)" definiere. Die Passage erwähne zudem explizit die wesentliche Funktion der Abdeckung der Nadelspitze, die in der vorgeschlagenen Berichtigung fehle. Somit erfülle die Berichtigung nicht die Kriterien von Regel 139 EPÜ und verstoße gegen Artikel 123(2) EPÜ.

Hilfsantrag 13:

- Anspruch 1 des Hilfsantrags 13 sei zu einem extrem späten Zeitpunkt des Verfahrens, d.h. während der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden. Er sollte somit nicht zugelassen werden, insbesondere da er zusätzliche Mängel hinsichtlich Klarheit und Erweiterung des Schutzzumfangs aufweise. Es würden nämlich einerseits zwei verschiedene Eingriffsabschnitte mit der Funktion definiert, mit der

Nadel nahe der Nadelspitze in Eingriff zu treten. Darüber hinaus würde im Anspruch 1 die im erteilten Anspruch 1 definierte Funktion des Eingreifens des Eingriffsabschnitts mit der Katheterbuchse fehlen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Hauptantrag*
 - 2.1 Das Streitpatent betrifft eine Kathetereinführvorrichtung, umfassend im wesentlichen eine Katheterbuchse mit daran angebrachtem Katheter und einer darin verschiebbar angeordneten Hohl-nadel mit einem Nadelschutzelement. Das Nadelschutzelement dient der Abdeckung der Nadelspitze, wenn die Hohl-nadel aus dem Katheter herausgezogen wird, womit verhindert wird, dass sich das Bedienungspersonal daran verletzen kann (siehe Absätze 2 und 4 der ursprünglich eingereichten Anmeldung D0 und Absätze [0002] und [0005] des Streitpatents).
 - 2.2 Gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags weist das Nadelschutzelement (13) zwei verschiedene Eingriffsabschnitte auf:
 - (i) *"einen Eingriffsabschnitt in Form von Federarmen (13a, 13b) [...], der mit einer auf dem Innenumfang der Katheterbuchse (2) ausgebildeten Eingriffseinrichtung in Form eines Absatzes oder Wulstes (5b, 5f) der Katheterbuchse (2) in der Bereitstellung in Eingriff steht, und der mit der Nadel nahe der Nadelspitze **in Eingriff tritt**, wenn*

die Hohlneedle aus der Katheterbuchse (2) herausgezogen wird" und

(ii) *"einen weiteren Eingriffsabschnitt (13c) [...], der mit einer nahe der Nadelspitze ausgebildeten Eingriffseinrichtung (9b) der Nadel **in Eingriff tritt**, wenn die Hohlneedle aus der Katheterbuchse herausgezogen wird" (Hervorhebung durch die Kammer).*

2.3 Es ist zunächst festzustellen, dass die Definition des zweiten "Eingriffsabschnitts" (ii) des Nadelschutzelements im ursprünglichen Anspruch 1 bereits enthalten ist. Ferner wird in der ursprünglich eingereichten Anmeldung D0 (Seite 2, letzter Absatz; Seite 4, Absatz 1 und auf Seite 6, Absatz 2) näher erläutert, dass der zweite Eingriffsabschnitt aus einer Rückwand 13c eines als Federclip 13 ausgebildeten Nadelschutzelements besteht, wobei beim Herausziehen der Hohlneedle 9 aus der Katheterbuchse 2 die Rückwand 13c mit einer auf der Nadel nahe der Nadelspitze 9a vorgesehenen Eingriffseinrichtung 9b zum Anliegen kommt bzw. **in Eingriff tritt**. Dadurch wird der Federclip 13 mit der Nadel 9 aus der Katheterbuchse gezogen, während sich die Federarme 13a und 13b um die Nadelspitze legen und diese vollständig abdecken und blockieren.

2.4 Hinsichtlich der Funktion der Federarme 13a und 13b des ersten "Eingriffsabschnitts" (i) erläutert D0 (Seite 4, Absatz 2 und 3; Seite 5, Absatz 2 und Seite 6, Absatz 2), dass in der Bereitstellung die radial äußeren Bereiche der Federarme an einem Absatz 5b oder Wulst 5f der Katheterbuchse 2 anliegen oder einrasten. Hinsichtlich dieses "Eingreifens" der Federarme an der Innenwand der Katheterbuchse erscheint es gerechtfertigt, im Anspruch 1 die Federarme ebenfalls

als einen "Eingriffsabschnitt" zu bezeichnen, der mit einer Eingriffseinrichtung am Innenumfang der Katheterbuchse in Eingriff steht. D0 offenbart ferner (Seite 2, letzter Absatz; Seite 4, Absatz 1; Seite 5, Absatz 2 und Seite 6, Absatz 2; Figur 2), dass sich beim Herausziehen der Hohlnadel aus der Katheterbuchse und nachdem die Rückwand 13c des Nadelschutzelements 13 mit der Nadel in Eingriff getreten ist, die Federarme 13a und 13b um die Nadelspitze legen und diese vollständig abdecken und blockieren.

Nicht offenbart ist hingegen, dass beim Herausziehen der Hohlnadel der *"Eingriffsabschnitt in Form von Federarmen (13a, 13b) [...] mit der Nadel nahe der Nadelspitze **in Eingriff tritt**"*. Wie oben erläutert, besteht die einzige ursprünglich offenbarte Wechselwirkung der Federarme mit der Nadel nahe der Nadelspitze darin, dass sich die Federarme um die Nadelspitze legen und diese vollständig abdecken und blockieren. Dass die Federarme mit der Nadel dabei "in Eingriff treten", erwähnt D0 nicht.

Der Begriff "in Eingriff treten" wird in D0 ausschließlich in Bezug auf den zweiten Eingriffsabschnitt (ii), den "weiteren Eingriffsabschnitt", verwendet, und zwar mit der allgemein üblichen Bedeutung, dass ein Kontakt (mit der Nadel) hergestellt wird. Wenn nun im Anspruch 1 derselbe Ausdruck auch in Zusammenhang mit den Federarmen des ersten Eingriffsabschnitts verwendet wird, wird damit folglich ebenfalls die Herstellung eines Kontakts der Federarme mit der Nadel definiert, die allerdings ursprünglich nicht offenbart ist.

Die Beschwerdeführerin vertrat hingegen die Auffassung, dass der Fachmann den Begriff "in Eingriff treten" im

Zusammenhang mit den Federarmen so verstehen würde, dass damit nicht das Kontaktieren der Nadelspitze, sondern das Abdecken derselben gemeint sei, da dieses so in der Beschreibung dargestellt sei. Der Ansicht, wonach dem erwähnten technischen Begriff an verschiedenen Stellen des Anspruchs unterschiedliche Bedeutungen zukommen sollte, kann sich die Kammer nicht anschließen, insbesondere deshalb, weil, wie oben erläutert, der Begriff "in Eingriff treten" im Zusammenhang mit den Federarmen in den ursprünglichen Unterlagen nicht vorkommt.

- 2.5 Demzufolge kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus geht, entgegen dem Erfordernis von Artikel 123(2) EPÜ.

3. *Hilfsantrag 1*

- 3.1 Da Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 erst nach der Beschwerdebegründung eingereicht wurde, fällt dessen Zulassung ins Verfahren ins Ermessen der Kammer nach Artikel 13(1) VOBK.

Die im Anspruch vorgenommenen Änderungen entsprechen eindeutig dem Bestreben, dem oben erwähnten Einwand nach Artikel 123(2) EPÜ zu begegnen. Auf Grund der positiven Entscheidung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ hatte es für die Beschwerdeführerin keine Veranlassung gegeben, sich bereits in der Beschwerdebegründung mit diesen Einwänden auseinander zu setzen. Diese waren von der Beschwerdegegnerin erstmalig im Beschwerdeverfahren in ihrer Erwidernng vom 21. Oktober 2011 vorgebracht worden, so dass der daraufhin am 4. Februar 2013 eingereichte Hilfsantrag 1 als eine legitime Antwort

darauf zu sehen ist. Der Hilfsantrag war ferner bereits ca. anderthalb Jahre vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden und die Änderungen weisen zudem keine übermäßige Komplexität auf.

Die Kammer ließ daher den Hilfsantrag 1 in das Verfahren zu.

3.2 Im Anspruch 1 wird der unzulässigen Definition "*ein Eingriffsabschnitt in Form von Federarmen (13a, 13b) [...] mit der Nadel nahe der Nadelspitze **in Eingriff tritt***" das Merkmal hinzugefügt, "*wobei sich die Federarme (13a, 13b) um die Nadelspitze legen und diese abdecken und blockieren*". Die Beschwerdeführerin war der Auffassung, dass mit diesem Zusatz im Anspruch klargestellt sei, dass kein Kontakt mit der Nadel hergestellt wird.

3.3 Die Kammer teilt diese Auffassung allerdings nicht. Eine Abdeckung der Nadelspitze durch die Federarme ist nämlich prinzipiell durchaus auch bei gleichzeitiger Herstellung eines Kontakts mit der Nadel möglich. Das hinzugefügte Merkmal definiert somit eine weitere Funktion der Federarme, ohne dass dadurch die durch den Ausdruck "in Eingriff treten" spezifizierte Herstellung eines Kontakts eliminiert wird.

3.4 Demzufolge verstößt auch Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 gegen Artikel 123(2) EPÜ.

4. *Hilfsantrag 2*

4.1 Die Kammer befindet, dass auch dieser Hilfsantrag hinsichtlich Artikel 13(1) VOBK ins Verfahren zuzulassen ist, da die diesbezügliche Sachlage im

Wesentlichen gleich zu der oben unter Punkt 3.1 erwähnten Sachlage des Hilfsantrags 1 ist.

- 4.2 Im Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 wird im Wesentlichen das zweite Relativpronomen "der" in der Definition (i) unter obigem Punkt 2.2 durch "das" ersetzt, womit nicht mehr der Eingriffsabschnitt in Form von Federarmen, sondern das Nadelschutzelement als mit der Nadel nahe der Nadelspitze in Eingriff tretend definiert wird.
- 4.3 Die Beschwerdeführerin begründete diesen Antrag mit der Berichtigung eines offensichtlichen Schreibfehlers im Anspruch 1 des erteilten Patents gemäß Regel 139 EPÜ, womit der erhobene Einwand nach Artikel 123(2) EPÜ behoben werde. Nach Meinung der Beschwerdeführerin sei das erwähnte Pronomen "der" offensichtlich falsch und Seite 1, Absatz 2 der ursprünglichen Anmeldung D0 gebe an, wie der Fehler zu berichtigen sei. Dieser Absatz beziehe sich nämlich auf eine Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, in der ein Nadelschutzelement angeordnet sei, das mit der Hohl-nadel in Eingriff trete und die Spitze abdecke.
- 4.4 Basierend auf der Stellungnahme G 3/89 (Amtsblatt EPA, 1993, Seite 117) und der Entscheidung G 11/91 (Amtsblatt EPA, 1993, Seite 125; siehe Leitsatz 1) darf eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 139, Satz 2 EPÜ nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Eine solche Berichtigung hat rein feststellenden

Charakter und verstößt daher nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ. Eine Berichtigung ist auszuschließen, wenn Zweifel bestehen, ob eine unrichtige Angabe vorliegt. Dasselbe gilt, wenn Zweifel bestehen, dass nichts anderes beabsichtigt sein kann als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

4.5 Die von der Beschwerdeführerin zitierte Passage auf Seite 1, Absatz 2 der ursprünglichen Anmeldung D0 besagt, dass das "Nadelschutzelement [...] beim Zurückziehen der Hohnadel aus dem Katheter über eine Eingriffseinrichtung nahe der Spitze der Hohnadel mit dieser ein Eingriff tritt und die Spitze abdeckt [...]." Da allerdings im Anspruch 1 des erteilten Patents sowohl "(das) Nadelschutzelement (13)" als auch dessen Komponente "(der) Eingriffsabschnitt (13a, 13b)" definiert wird, lässt sich aus der erwähnten Passage nicht eindeutig bestimmen, ob das, was "mit der Nadel nahe der Nadelspitze in Eingriff tritt", "(das) Nadelschutzelement (13)" oder - spezifischer - dessen Komponente "(der) Eingriffsabschnitt (13a, 13b)" zu sein hat. Im Oberbegriff des ursprünglichen Anspruchs 1, auf den sich die besagte Passage ebenfalls bezieht, wird "(der) Eingriffsabschnitt" (wenn auch mit Referenzzeichen 13c) als das Merkmal definiert, das "mit der Nadel nahe der Nadelspitze in Eingriff tritt".

4.6 Es ist folglich nicht zweifelsfrei festzustellen, dass (unweigerlich) das beanstandete Relativpronomen "der" im erteilten Anspruch 1 als fehlerhaft anzusehen ist. Es folgt ebenso, dass aus D0 nicht unmittelbar und eindeutig hervorgeht, dass nichts anderes beabsichtigt sein kann als das, was als Berichtigung des vermeintlichen Fehlers vorgeschlagen wird. Demzufolge erfüllt die Berichtigung nicht die Kriterien der Regel 139 EPÜ.

4.7 Die erwähnte Passage auf Seite 1, Absatz 2 von D0 macht ebenfalls deutlich, dass das Nadelschutzelement sowohl die Funktion des "in Eingriff Tretens" mit der Nadel als auch die der Abdeckung der Nadelspitze besitzt. Durch die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Berichtigung des vermeintlichen Fehlers wird allerdings lediglich die erste dieser Funktionen definiert, ohne dass in D0 eine unmittelbare und eindeutige Grundlage vorhanden wäre, wonach die weitere Funktion der Abdeckung der Nadelspitze auszulassen sei, wie es im erteilten Anspruch 1 der Fall ist. Im Gegenteil, die Funktion der Abdeckung der Nadelspitze geht aus der Gesamtheit von D0 als wesentliches Merkmal hervor, um das dargelegte Problem der Verhinderung von Verletzungen des Bedienpersonals zu lösen (siehe insb. Punkt 2.1 oben).

Da Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 (in dem das Relativpronomen "der" durch "das" ersetzt wird) das erwähnte wesentliche Merkmal der Abdeckung der Spitze durch den "Eingriffsabschnitt in Form von Federarmen" nicht enthält, geht dessen Gegenstand über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, entgegen dem Erfordernis von Artikel 123(2) EPÜ.

5. *Hilfsantrag 13*

5.1 Anspruch 1 des Hilfsantrags 13 wurde erst während der mündlichen Verhandlung eingereicht. Im Einklang mit gängiger Rechtsprechung werden derart spät gestellte Anträge nur dann zum Verfahren zugelassen, wenn sie u.a. prima facie gewährbar erscheinen ("Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 7. Auflage, 2013, IV.E.4.2.1).

- 5.2 Im vorliegenden Fall scheinen die eingeführten Änderungen jedoch prima facie zusätzliche Probleme hinsichtlich der Klarheit (Artikel 84 EPÜ) und der Erweiterung des Schutzzumfangs (Artikel 123(3) EPÜ) aufzuwerfen. Es werden beispielsweise in einer anscheinend unklaren Weise gleich zwei verschiedene Merkmale (ein "Eingriffsabschnitt" und ein "weiterer Eingriffsabschnitt") mit der Funktion definiert, mit der Nadel nahe der Nadelspitze in Eingriff zu treten. Darüber hinaus wird im Anspruch 1 der "Eingriffsabschnitt" nur noch mit der Funktion definiert, mit der Nadel in Eingriff zu treten, während nach Anspruch 1 des erteilten Patents der "Eingriffsabschnitt" die zusätzlich limitierende Funktion besitzt, mit einer auf dem Innenumfang der Katheterbuchse ausgebildeten Eingriffseinrichtung in Form eines Absatzes oder Wulstes der Katheterbuchse in der Bereitstellung in Eingriff zu treten. Eine derartige Änderung, durch die eine Merkmalseinschränkung des erteilten Patentanspruchs ausgelassen wird, erscheint prima facie gegen Artikel 123(3) EPÜ zu verstoßen.
- 5.3 In Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13(1) VOBK sieht es die Kammer somit als gerechtfertigt an, Anspruch 1 des Hilfsantrags 13 nicht zum Verfahren zuzulassen.
6. Da aus den oben genannten Gründen keiner der gestellten Anträge zulässig ist, ist die Beschwerde zurückzuweisen.
7. *Prozessuales*

Über den Antrag der Beschwerdegegnerin, die Dokumente BB1 bis BB16 samt Beilagen, eingereicht mit Schreiben

der Beschwerdeführerin vom 4. Februar 2013, 19. April 2013, 18. Februar 2014 und 1. August 2014, nicht in das Verfahren zuzulassen und nicht zu berücksichtigen, musste vorliegend nicht entschieden werden. Die Beschwerdeführerin erklärte zu Beginn der mündlichen Verhandlung, dass die Zulassung nur bei Bedarf, d.h. bei Bezugnahme auf eines dieser Dokumente, diskutiert werden sollte. Sie legte ihrem nachfolgenden Sachvortrag allerdings keines dieser Dokumente zugrunde und beantragte auch nicht, einzelne Dokumente zu berücksichtigen. Die Beschwerdeführerin gab damit zu erkennen, dass sie an der Einführung dieser Dokumente in das Verfahren und an deren Berücksichtigung für die Entscheidung nicht mehr festhielt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Hampe

P. L. P. Weber

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt