

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. August 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0663/15 - 3.2.02

Anmeldenummer: 08020454.8

Veröffentlichungsnummer: 2027881

IPC: A61M25/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Blasenkatheter-Set

Patentinhaberin:

Willy Rüsç GmbH

Einsprechende:

Dentsply IH AB

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 76(1), 123(2), 83, 54, 56

Schlagwort:

Unzulässige Erweiterung - Hauptantrag (ja), Hilfsantrag (nein)
Ausführbarkeit (ja)
Neuheit (ja)
Erfinderische Tätigkeit (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 0663/15 - 3.2.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.02
vom 19. August 2016

Beschwerdeführerin: Willy Rüscht GmbH
(Patentinhaberin) Willy-Rüscht-Strasse 4-10
71394 Kernen-Rommelshausen (DE)

Vertreter: Grünecker Patent- und Rechtsanwälte
PartG mbB
Leopoldstraße 4
80802 München (DE)

Beschwerdeführerin: Dentsply IH AB
(Einsprechende) Aminogatan 1
431 21 Mölndal (SE)

Vertreter: Awapatent AB
P.O. Box 11394
404 28 Göteborg (SE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents Nr. 2027881 in geändertem Umfang, zur Post gegeben am 21. Januar 2015.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender E. Dufrasne
Mitglieder: M. Stern
C. Körber

Sachverhalt und Anträge

I. Die Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Europäischen Patents Nr. 2 027 881 in geändertem Umfang ist am 21. Januar 2015 zur Post gegeben worden. In der Entscheidung befand die Einspruchsabteilung, dass der damalige 4. Hilfsantrag gewährbar sei, insbesondere dass er den Anforderungen der Artikel 76(1), 123(2), 83, 54 und 56 EPÜ genüge.

II. Die Einsprechende und die Patentinhaberin haben am 31. März 2015 gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr am gleichen Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründungen beider Parteien wurden am 1. Juni 2015 eingereicht.

III. Die folgenden Dokumente sind für diese Entscheidung von Bedeutung:

D0: WO-A-2005/004964

D1: US-A-3 154 080

D2: US-A-6 090 075

D4: DE-A-32 23 535

D5: WO-A-03/002178.

IV. Mit Bescheid vom 31. März 2016 teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Meinung mit.

V. Am 19. August 2016 fand eine mündliche Verhandlung statt. Die Parteien stellten folgende abschließende Anträge:

Die Beschwerdeführerin/Einsprechende (nachfolgend als "Einsprechende" bezeichnet) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin (nachfolgend als "Patentinhaberin" bezeichnet) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Form oder hilfsweise gemäß des 1. Hilfsantrags, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, oder gemäß des 2., 3., 4., 5. oder 6. Hilfsantrags, eingereicht mit Schreiben vom 1. Juni 2015.

VI. Anspruch 1 des erteilten Patents (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"1. Blasenkatheter-Set (10) mit einem in einer sterilen Verpackung (30) angeordneten Blasenkatheter (20), welcher einen Katheterschaft (22), eine Katheterspitze (21) und ein auffangbehältnisseitiges Ende (23) aufweist, wobei in der Verpackung (30) ein dünner Folienschlauch vorgesehen ist, der den Katheterschaft (22) abschnittsweise umfasst und entlang des Katheterschafts (22) verschiebbar angeordnet ist, und der dünne Folienschlauch den Katheterschaft (22) an einem Ende des Folienschlauchs enger umfasst als an dem anderen Ende des Folienschlauchs, dadurch gekennzeichnet, dass der dünne Folienschlauch kürzer ist als der Blasenkatheter (20)."

VII. Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags lautet wie folgt (Hinzufügungen und Streichungen gegenüber Anspruch 1 des Hauptantrags sind durch die Kammer kenntlich gemacht):

"1. Blasenkatheter-Set (10) mit einem in einer sterilen Verpackung (30) angeordneten Blasenkatheter (20), welcher einen Katheterschaft (22), eine Katheterspitze (21) und ein auffangbehältnisseitiges Ende (23)

aufweist, wobei in der Verpackung (30) ein dünner Folienschlauch vorgesehen ist, der den Katheterschaft (22) abschnittsweise umfasst und entlang des Katheterschafts (22) verschiebbar angeordnet ist, ~~und~~ der dünne Folienschlauch den Katheterschaft (22) an einem Ende des Folienschlauchs enger umfasst als an dem anderen Ende des Folienschlauchs, ~~dadurch gekennzeichnet, dass~~ der dünne Folienschlauch kürzer ist als der Blasenkatheter (20), und der dünne Folienschlauch flachgedrückt ist."

Ansprüche 2 bis 11 des 1. Hilfsantrags sind abhängige Ansprüche.

VIII. Die von der Einsprechenden vorgebrachten entscheidungsrelevanten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Artikel 76(1) und 123(2) EPÜ

Anspruch 1 des erteilten Patents erfülle nicht die Erfordernisse von Artikel 76(1) und 123(2) EPÜ. An der einzigen Offenbarungsstelle eines Folienschlauchs in der ursprünglichen Stammanmeldung D0, Seite 7, Zeilen 11 bis 12, werde dieser als "flachgedrückter" Folienschlauch offenbart. Das Anspruchsmerkmal eines "dünnen" Folienschlauchs sei in D0 nicht offenbart. Lediglich für die Ausgestaltung der Manschette als Folienschlauch sei die Bezeichnung "sehr dünn" auf Seite 8, Zeilen 13 bis 14 erwähnt. Ebenfalls nicht offenbart sei das Merkmal, dass der Folienschlauch "kürzer" sei als der Blasenkatheter. Das Anspruchsmerkmal, wonach der Folienschlauch den Katheterschaft an einem Ende des Folienschlauchs enger umfasst als an dem anderen Ende, sei der Beschreibung auf Seite 4, Zeilen 27 bis 29 entnommen worden.

Demzufolge sei es notwendig, die in diesem Zusammenhang stehenden Merkmale im Anspruch 1 ebenfalls aufzunehmen - und zwar, dass der Blasenkatheter mit einer hydrophilen Oberfläche ausgebildet sei und dass die Manschette eine Art Trichter mit einer Einfüllöffnung und einem Abflussloch bilde, wobei das Abflussloch den Katheterschaft derart eng umfasse, dass die im Kunststoffbeutel gesammelte Flüssigkeit, bei einem Verschieben des Kunststoffbeutels in Richtung des auffangbehältnisseitigen Endes des Blasenkatheters, gerade so stark aus dem Kunststoffbeutel austreten kann, dass die Oberfläche des Blasenkatheters mit der Flüssigkeit benetzt wird.

1. Hilfsantrag

Während der mündlichen Verhandlung erklärte die Einsprechende, dass die im letzten Schreiben vom 13. Juli 2016 vorgebrachten Zulässigkeitseinwände allein den 2. bis 6. Hilfsantrag betreffen, nicht jedoch den 1. Hilfsantrag.

Artikel 76(1) und 123(2) EPÜ

Aus den für den Hauptantrag angeführten Gründen erfülle auch Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags nicht die Erfordernisse von Artikel 76(1) und 123(2) EPÜ.

Artikel 83 EPÜ

Das Patent offenbare in unzureichender Weise, wie auf einem drei-dimensionalen Katheterschaft ein flachgedrückter, also zwei-dimensionaler Folienschlauch aufgebracht sein könne. Ferner sei nicht klar beschrieben, wie beim Verschieben des Folienschlauchs eine weitgehend gleichmäßige Benetzung der

Katheteroberfläche erfolgen könne, wie sie im abhängigen Anspruch 7 definiert werde. Somit verstoße der 1. Hilfsantrag auch gegen Artikel 83 EPÜ.

Neuheit - Artikel 54 EPÜ

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 1. Hilfsantrags werde von D1, D2, D4 und D5 vorweggenommen. Während der mündlichen Verhandlung stellte die Einsprechende klar, dass Neuheitseinwände gegenüber weiteren Dokumenten nicht bestünden. In D1 werde der Einführungstubus von Figuren 4 und 5 als deformierbar offenbart (Spalte 3, Zeilen 20 bis 22), sodass derselbe innerhalb der Verpackung flachgedrückt sei. Auch in D2 sei eine um einen Blasen katheter angeordnete dünnwandige, flexible schlauchförmige Hülle offenbart, die ebenfalls in der Verpackung, insbesondere durch die Schwerkraft flachgedrückt sei. Der Katheter aus D4 sei als Blasen katheter geeignet und offenbare ebenfalls eine schlauchförmige Hülle, die flachgedrückt sei. D5 offenbare in Figuren 13 bis 15 und 24 bis 33 verschiedene Ausführungen eines tubulären Applikators eines Blasen katheters, die aus einem dünnwandigen flexiblen Material bestünden und somit implizit als flachgedrückter Folienschlauch anzusehen seien.

Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 1. Hilfsantrags beruhe auf keiner erfinderischen Tätigkeit. Während der mündlichen Verhandlung stellte die Einsprechende klar, dass jedes der Dokumente D1, D2 und D5 einen möglichen nächstkommenden Stand der Technik darstelle, der jeweils für sich allein den beanspruchten Gegenstand nahelege. Im Hinblick auf das Unterscheidungsmerkmal "flachgedrückter Folienschlauch" bestehe das objektive

technische Problem darin, das Volumen der Verpackung zu reduzieren, so wie es auch Absatz [0013] des Patents generell für die Ausführung der Manschette als Kunststoffbeutel darstelle. Dabei sei zu berücksichtigen, dass das Merkmal "flachgedrückt" im vorliegenden Zusammenhang lediglich annähernd flachgedrückt bedeute, da der Folienschlauch schließlich den Blasenkatheter umfassen müsse. Da jeweils D1, D2 und D5 dünnwandige flexible Folienschläuche offenbaren, sei es für den Fachmann naheliegend, die jeweiligen Folienschläuche flachgedrückt anzuordnen, um die Verpackung platzsparend zu gestalten.

Es wurde bestätigt, dass weitere Einwände hinsichtlich des 1. Hilfsantrags nicht vorhanden seien.

IX. Die von der Patentinhaberin vorgebrachten entscheidungsrelevanten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Artikel 76(1) und 123(2) EPÜ

Aus der Gesamtoffenbarung der ursprünglichen Stammanmeldung D0 entnehme der Fachmann die Information, dass das Merkmal "Folienschlauch" nicht untrennbar mit dem Zusammendrücken des Folienschlauchs gekoppelt sei. Ein Folienschlauch müsse nicht unbedingt den auf Seite 3, Zeilen 18 bis 20 der Stammanmeldung erwähnten Vorteil besitzen. Somit führe das Weglassen der Eigenschaft eines *flachgedrückten* dünnen Folienschlauchs im Anspruch 1 des Patents zu keiner unzulässigen Zwischenverallgemeinerung.

Bezüglich der Offenbarung weiterer Merkmale in den ursprünglichen Stamm- und Teilanmeldungen, sowie

hinsichtlich der Erfordernisse der Artikel 83, 54 und 56 EPÜ trug die Patentinhaberin im Wesentlichen die Argumente vor, auf die sich die unten aufgeführten Entscheidungsgründe stützen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden sind zulässig.
2. *Hauptantrag - Artikel 100(c) EPÜ*
 - 2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten Patents betrifft im Wesentlichen einen Blasenkatheter-Set mit einem in einer sterilen Verpackung (30) angeordneten Blasenkatheter (20) mit einem dünnen Folienschlauch, wobei:
 - (a) der Folienschlauch kürzer als der Katheter und entlang des Katheterschafts verschiebbar angeordnet ist,
 - (b) der Folienschlauch den Katheterschaft an einem Ende des Folienschlauchs enger umfasst als an dem anderen Ende.
 - 2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 basiert zunächst auf Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Stammanmeldung D0, in dem das Merkmal der Manschette durch deren auf Seite 7, Zeilen 11 bis 12 offenbarten bevorzugten Ausführung als "Folienschlauch" eingeschränkt wurde. In diesem einzigen Satz in D0, der einen Folienschlauch erwähnt, wird derselbe allerdings spezifischer - und zwar als "**flachgedrückter** Folienschlauch" - offenbart. Eine weitere, womöglich breitere Offenbarung eines Folienschlauchs ist in D0 nicht gegeben. Die Offenbarung auf Seite 8, Zeilen 7 bis 8 betrifft die Ausführung der Manschette als einen

(trichterförmigen) Kunststoffbeutel, der jedoch nicht spezifisch als schlauchförmig oder aus einer Folie bestehend offenbart wird. Im allgemeinen ist ein Folienschlauch auch nicht unbedingt zusammendrückbar. Darüber hinaus, und im Gegensatz zur Ansicht der Patentinhaberin, ergibt sich für den Fachmann aus der Gesamtoffenbarung von D0 ebenfalls nicht, dass die Merkmale des Zusammendrückens des Folienschlauchs und seiner Beschaffenheit als (implizit dünne) Folie unterschiedliche Probleme lösen. In der Tat scheinen beide Merkmale für das Erreichen des auf Seite 3, Zeilen 18 bis 20 von D0 erwähnten Vorteils einer Reduktion des Volumens und der Herstellungskosten des Blasenkatheter-Sets von Relevanz zu sein.

Die Kammer kommt somit zu dem Schluss, dass das Weglassen des Merkmals eines *flachgedrückten* Folienschlauchs im Anspruch 1 zu einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung des Inhalts der ursprünglichen Stammanmeldung führt.

- 2.3 Folglich erfüllt Anspruch 1 des erteilten Patents nicht das Erfordernis aus Artikel 100(c) in Verbindung mit Artikel 76(1) EPÜ.
- 2.4 Die weiteren von der Einsprechenden vorgebrachten Einwände gemäß Artikel 76(1) EPÜ vermögen die Kammer aus folgenden Gründen nicht zu überzeugen.
 - 2.4.1 Anspruch 1 definiert den Folienschlauch als einen "dünnen" Folienschlauch, was auch nach Ansicht der Kammer in D0 nicht explizit erwähnt wird. Auf Seite 8, Zeilen 13 bis 14 wird für die Ausführung der Manschette als Kunststoffbeutel die qualitative Aussage gemacht, dass dieser bevorzugt "sehr dünn" sein kann. Auch wenn für die Ausgestaltung der Manschette als Folienschlauch

die Bezeichnung "dünn" nicht explizit erwähnt wird, so ist für die Kammer nicht ersichtlich, welcher Zusatz an Information durch diese relative Bezeichnung eingeführt worden sein soll, insbesondere da eine Folie inhärent als relativ "dünn" anzusehen ist.

- 2.4.2 Anspruch 1 definiert ferner, dass der Folienschlauch *kürzer* ist als der Blasenkatheter. Auch wenn D0 den beanspruchten Längenvergleich mit genau dieser Wortwahl nicht erwähnt, ergibt er sich jedoch unmittelbar und eindeutig aus der Definition des ursprünglichen Anspruchs 1, wonach der Folienschlauch "den Katheterschaft *abschnittsweise* umfasst und entlang des Katheterschafts verschiebbar angeordnet ist". Eine abschnittsweise Umfassung des Katheterschafts durch den Folienschlauch bedeutet nämlich, dass der Folienschlauch kürzer als der Katheterschaft sein muss.
- 2.4.3 Die Anspruchsmerkmale, wonach der Folienschlauch den Katheterschaft an einem Ende des Folienschlauchs enger umfasst als an dem anderen Ende, ergeben sich aus der Offenbarung auf Seite 4, Zeilen 27 bis 29. Im nachfolgenden Satz, der die Seiten 4 und 5 übergreift, wird erwähnt, dass aufgrund dieses Anspruchsmerkmals ("also", d.h. als Konsequenz) "eine Art Trichter mit einer Einfüllöffnung und einem Abflussloch" resultiert. Die Kammer ist der Auffassung, dass darüber hinaus der vage und unspezifische Begriff "eine Art Trichter" keinen Zusatz an Information beinhaltet und somit auch nicht explizit im Anspruch erwähnt werden muss. Im Gegensatz zur Auffassung der Einsprechenden ist die Kammer der Ansicht, dass unter dem unspezifischen Begriff eines als "eine Art Trichter" gearteten Folienschlauchs auch beispielsweise ein solcher fällt, der eine Wölbung nach außen aufweist.

2.4.4 Auf Seite 4, Zeilen 21 bis 23 wird ferner offenbart, dass der Blasenkatheter eine hydrophile Oberfläche haben kann ("*im Falle* der Verwendung ... mit einem hydrophilen Blasenkatheter"). Damit kommt zum Ausdruck, dass die Verwendung eines Blasenkatheters mit einer derartigen hydrophilen Oberfläche nicht zwingend erforderlich ist. Demzufolge führt das Weglassen des Merkmals einer hydrophilen Oberfläche im Anspruch auch nicht zu einer unzulässigen Verallgemeinerung. In Verbindung mit der besagten nicht als wesentlich anzusehenden hydrophilen Ausgestaltung der Oberfläche des Blasenkatheters und deren Aktivierung durch Flüssigkeit, die sich in der Manschette gesammelt hat, ist auch das Merkmal der Enge, mit der der Folienschlauch den Katheterschaft umfasst, auf Seite 5, Zeilen 1 bis 6 beschrieben (und zwar derart eng, dass die im Kunststoffbeutel gesammelte Flüssigkeit, bei einem Verschieben des Kunststoffbeutels in Richtung des auffangbehältnisseitigen Endes des Blasenkatheters, gerade so stark aus dem Kunststoffbeutel austreten kann, dass die Oberfläche des Blasenkatheters mit der Flüssigkeit benetzt wird). Demzufolge ist auch die Aufnahme dieses Merkmals im Anspruch 1 nicht zwingend erforderlich.

3. *Erster Hilfsantrag*

3.1 *Artikel 76(1) und 123(2) EPÜ*

3.1.1 Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags enthält die zusätzliche Definition, dass der dünne Folienschlauch flachgedrückt ist, womit der unter Punkt 2.2 erwähnte Mangel behoben wird.

Es folgt, dass Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags die Erfordernisse von Artikel 76(1) EPÜ erfüllt.

3.1.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist ferner in der ursprünglichen Anmeldung des Patents offenbart, und zwar im Anspruch 1 in Kombination mit Seite 6, letzter Satz des 2. Absatzes ("flachgedrückter Folienschlauch").

Demzufolge erfüllt Anspruch 1 auch die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPÜ.

3.2 *Artikel 83 EPÜ*

3.2.1 Die Einsprechende war der Ansicht, dass das Patent nicht ausreichend offenbare, wie auf einem dreidimensionalen Katheterschaft ein flachgedrückter, also zwei-dimensionaler Folienschlauch aufgebracht sein könne.

Die Kammer verweist im Zusammenhang mit diesem Einwand auf das Argument, das die Einsprechende selbst (im Zusammenhang mit der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit) vorgebracht hat. Sie argumentierte nämlich, dass "flachgedrückt" im vorliegenden Zusammenhang eindeutig nicht völlig flach bedeuten könne, sondern annähernd flachgedrückt. Bei dieser durchaus zutreffenden Betrachtungsweise ergibt sich keinerlei Zweifel, dass ein Folienschlauch ohne weiteres so weit wie möglich um einen Katheterschaft herum flachgedrückt werden kann.

3.2.2 Der weitere Einwand der Einsprechenden, wonach nicht klar beschrieben sei, wie beim Verschieben des Folienschlauchs eine weitgehend gleichmäßige Benetzung der Katheteroberfläche erfolgen könne, überzeugt die Kammer ebenfalls nicht. Im Absatz [0027] und Anspruch 7 des 1. Hilfsantrags wird nämlich ausgesagt, dass

innerhalb der sterilen Verpackung ein Flüssigkeitsreservoir vorhanden ist, das bei Zerstörung Flüssigkeit zur Benetzung der Katheteroberfläche freigesetzt wird, die sich zumindest teilweise in dem dünnen Folienschlauch sammelt. Bei geeigneter Manipulation der Verpackung, etwa durch mehrmaliges Wenden und Umdrehen, und anschließender Verschiebung des Folienschlauchs entlang des Katheterschafts ist es für den Fachmann ohne weiteres möglich, eine weitgehend gleichmäßige Benetzung der Katheteroberfläche zu erzielen.

3.2.3 Demzufolge sind die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt.

3.3 *Neuheit - Artikel 54 EPÜ*

3.3.1 Anspruch 1 definiert insbesondere, dass in der Verpackung ein (den Katheterschaft umfassender) dünner Folienschlauch vorgesehen ist, der flachgedrückt ist. Diese Definition besagt nicht, dass der Folienschlauch die Eignung besitzt, durch einen eventuell auf die Verpackung wirkenden Druck oder durch die Schwerkraft flachgedrückt werden zu können, sondern dass sich der dünne Folienschlauch in der Verpackung tatsächlich in einem flachgedrückten Zustand befindet.

3.3.2 Dokument D1 offenbart im Ausführungsbeispiel der Figuren 4 und 5 einen Blasenkatheter-Set mit einem in einer sterilen Verpackung (7) angeordneten Blasenkatheter (1) mit einem verschiebbaren Einführungstubus (6a, 6c) (Spalte 2, Zeilen 59 bis 67). Auch wenn der Einführungstubus (6a, 6c) als deformierbar offenbart wird (Spalte 3, Zeilen 20 bis 22), findet sich in D1 jedoch keine Offenbarung darüber, dass er innerhalb der Verpackung

"flachgedrückt" sein soll. Demzufolge ist der beanspruchte Gegenstand neu gegenüber D1.

- 3.3.3 Dokument D2 offenbart einen Blasenkatheter-Set (Figuren 1A, 1B) mit einem in einer sterilen Verpackung (Spalte 4, Zeilen 43 bis 45) angeordneten Blasenkatheter (90) mit einer den Blasenkatheter umgebenden dünnwandigen, flexiblen schlauchförmigen Hülle (100) (Spalte 6, Zeilen 46 bis 49). Es findet sich jedoch keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung dafür, dass die Hülle in der Verpackung "flachgedrückt" ist und dass sie entlang des Katheterschafts verschiebbar angeordnet ist. Zumindest aus diesen Gründen ist der beanspruchte Gegenstand neu gegenüber D2.
- 3.3.4 Dokument D4 offenbart einen Katheter zum Absaugen von Mund, Rachen, Luftröhre oder Bronchien (Seite 6, zweiter Absatz). Somit ist die Eignung eines solchen Katheters zur Einführung in die Harnröhre prinzipiell nicht gegeben. Der Katheter aus D4 ist folglich kein Blasenkatheter. Zudem ist die schlauchförmige Hülle (4) am Katheter (1) fixiert (Seite 8, erster Absatz; Figur 1) und demzufolge nicht entlang des Katheterschafts verschiebbar angeordnet. Ferner findet sich keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung dafür, dass die Hülle in der Verpackung "flachgedrückt" ist. Zumindest aus diesen Gründen ist der beanspruchte Gegenstand neu gegenüber D4.
- 3.3.5 Dokument D5 offenbart verschiedene Ausführungen von Blasenkatheter-Sets beinhaltend einen Blasenkatheter mit einem um den Katheterschaft angeordneten verschiebbaren tubulären Applikator. In den Figuren 13 bis 15 besitzt der tubuläre Applikator (131) eine flexible Zone (136), die auf den Katheterschaft

aufgedrückt werden kann (Seite 27, Zeilen 25 bis 31). In den Figuren 24 bis 33 werden weitere tubuläre Applikatoren (241, 301) dargestellt, die ebenfalls Mittel (281) aufweisen, um den Katheterschaft fest zu greifen (Seite 30, Zeilen 26 bis 35). Auch wenn D5 im einleitenden Teil der Beschreibung dünnwandige flexible Materialien für die Applikatoren erwähnt, ist jedoch nicht offenbart, dass irgendeiner der besagten tubulären Applikatoren als flachgedrückter Folienschlauch ausgebildet ist. Zumindest aus diesem Grund nimmt auch D5 den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht vorweg.

3.3.6 Die Kammer kommt folglich zu dem Schluss, dass Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags das Erfordernis der Neuheit im Sinne von Artikel 54(1) EPÜ erfüllt.

3.4 *Erfinderische Tätigkeit - Artikel 56 EPÜ*

3.4.1 Die Einsprechende betrachtete jedes der Dokumente D1, D2 und D5 als einen möglichen nächstkommenden Stand der Technik, der jeweils für sich allein den beanspruchten Gegenstand nahelegt.

3.4.2 Im Hinblick auf das Unterscheidungsmerkmal "flachgedrückter Folienschlauch" besteht das objektive technische Problem darin, das Volumen der Verpackung zu reduzieren, so wie es auch Absatz [0013] des Patents generell für die Ausführung der Manschette als Kunststoffbeutel darstellt. Diese Formulierung des zu lösenden Problems ist zwischen den Parteien unstrittig.

3.4.3 Zur Lösung dieses Problems sieht die Kammer es aus folgenden Gründen als nicht naheliegend an, die Blasenkatheter-Sets der jeweiligen zitierten Dokumente dahingehend zu gestalten, dass sie einen in der

Verpackung flachgedrückten Folienschlauch gemäß Anspruch 1 enthalten.

In D1 ist der Einführungstubus (6a, 6c) eng um den Katheterschaft angeordnet, so dass ein Flachdrücken desselben bereits aus diesem Grund nicht realistisch erscheint. Darüber hinaus ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund der Fachmann den deformierbaren Einführungstubus aus einer Folie herstellen würde.

Auch die in D5 offenbarten Applikatoren sind eng um den Katheterschaft angeordnet und besitzen ferner radial aufragende Handhabungselemente (z.B. 138, 139, 247, 248 in Figuren 13 und 24), so dass das Flachdrücken der Applikatoren gar nicht möglich - geschweige denn naheliegend - erscheint.

Auch wenn in D2 die um den Katheterschaft angeordnete schlauchförmige Hülle dünnwandig und flexibel ist, so enthält D2 keine Offenbarung oder Anregung, das Volumen der Verpackung zu reduzieren und die Hülle flachgedrückt in der Verpackung zu gestalten. Darüber hinaus gab die Einsprechende auch keine Begründung an, weshalb die weiteren Unterscheidungsmerkmale des beanspruchten Gegenstands (Folienschlauch kürzer als der Katheter und entlang des Katheterschafts verschiebbar angeordnet) gegenüber D2 naheliegend seien.

- 3.4.4 Wie unter Punkt 3.3.4 oben erwähnt, betrifft der Katheter aus D4 keinen zur Einführung in die Harnröhre geeigneten Katheter, so dass es allein aus diesem Grund nicht naheliegend erscheint, ihn als Blasen Katheter wie beansprucht zu gestalten.

3.4.5 Demzufolge würde der Fachmann, der von einem der zitierten Dokumente ausgeht, nicht ohne erfinderisches Zutun zum beanspruchten Gegenstand gelangen.

3.4.6 Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags das Erfordernis einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ erfüllt. Dies gilt demzufolge auch für die in den abhängigen Ansprüchen 2 bis 11 definierten bevorzugten Ausgestaltungen dieses Gegenstandes.

3.5 Weitere Einwände gegen die Aufrechterhaltung des Patents gemäß 1. Hilfsantrag wurden nicht vorgebracht.

Somit erübrigt sich für die Kammer die Erörterung der weiteren Hilfsanträge.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent in folgender Fassung aufrechtzuerhalten:
 - Ansprüche 1 bis 11 gemäß 1. Hilfsantrag, eingereicht in der mündlichen Verhandlung;
 - Beschreibung Spalten 1 und 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung und Spalten 3 bis 7 der Patentschrift;
 - Figuren 1a, 1b und 2 bis 5 der Patentschrift.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Hampe

E. Dufrasne

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt