

Interner Verteilerschlüssel:

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

ENTSCHEIDUNG
vom 19. April 2004

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0363/99 - 3.3.2

Anmeldenummer: 90810586.9

Veröffentlichungsnummer: 0412938

IPC: A61L 2/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Pflegesystem für Kontaktlinsen

Anmelder:
Koller, Bruno

Einsprechender:
-

Stichwort:
Kontaktlinsenreiniger/KOLLER

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 69, 84, 97(1), 106, 107, 108, 113(2), 123(2)
EPÜ R. 29, 51(4), 64, 71(1), 86(3)

Schlagwort:
"Zulässigkeit des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrags - nein"
"Übereinstimmung der Ansprüche mit den Erfordernissen der Artikel 84 und 123(2) EPÜ - nein"

Zitierte Entscheidungen:
T 0006/84, T 0068/85, T 0011/89

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0363/99 - 3.3.2

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2
vom 19. April 2004

Beschwerdeführer: Koller, Bruno
Grünwaldweg 8
D-63654 Büdingen (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 1. Juli 1998 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 90810586.9 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Oswald
Mitglieder: G. F. E. Rampold
P. Mühlens

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 9. September 1998 eingelegte Beschwerde richtet sich gegen die am 1. Juli 1998 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die unter Inanspruchnahme der Prioritäten von zwei Voranmeldungen in der Bundesrepublik Deutschland vom 6. August und 4. November 1989 am 2. August 1990 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 90 810 586.9 (die "Anmeldung") nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen wurde. Die Anmeldung mit dem Titel "Pflugesystem für Kontaktlinsen@" wurde am 13. Februar 1991 unter der europäischen Veröffentlichungsnummer 412 938 veröffentlicht.
- II. Der angefochtenen Entscheidung lagen die in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung am 10. Januar 1996 eingereichten Ansprüche 1 bis 10 gemäß dem damals anhängigen Antrag zugrunde. Die unabhängigen Ansprüche dieses Antrags hatten folgenden Wortlaut:
- "1. Verfahren zur Pflege von weichen Kontaktlinsen, gekennzeichnet durch
- Reinigen der Linse in einem hypertonisierten Reiniger mit mindestens einem Tensid ohne Zusatz von Verdickungsmitteln und Phosphaten, der zur Konservierung 10 bis um 20 Gew% tränenfilmidentische Salze aufweist,
 - Aufbewahren der Linsen in einer wässrigen, von tränenflüssigkeitsfremden Stoffen freien und mit mehr als 1,5 und bis um 20 Gew.% mit

tränenflüssigkeitsidentischen Salzen hypertonsierten Lösung,

- Abspülen der Linsen vor dem Einsetzen mit einer von tränenflüssigkeitsfremden Stoffen freien, durch tränenflüssigkeitsidentische Salze isotonischen Salzlösung.

4. Reiniger für Kontaktlinsen, Kontaktlinsenetuis und Hände, die Kontaktlinsen berühren, dadurch gekennzeichnet, daß er eine mit 10 bis um 20 Gew% tränenfilmidentischen Salze hypertonsierte und konservierte wässrige Lösung ist und mindestens ein Tensid aufweist.

7. Kontaktlinsenreinigungssystem, gekennzeichnet durch

- einen Reiniger, eine hypertonsische wässrige Lösung von 10 bis um 20 Gew% tränenfilmidentischen Salzen mit mindestens einem Tensid,
- eine wässrige, von tränenflüssigkeitsfremden Stoffen freie und mit mehr als 1,5 und bis um 20 Gew.% in der Tränenflüssigkeit enthaltenen Salzen hypertonsierte Aufbewahrungslösung und
- eine von tränenflüssigkeitsfremden Stoffen freie, isotonische wässrige Nachspüllösung mit tränenflüssigkeitsidentischen Salzen.

8. Verwendung von wässrigen Lösungen tränenfilmidentischer Salze mit einem Gehalt von 10 bis um 20 Gew% tränenfilmidentischer Salze sowie ggf. Tensiden als Kontaktlinsenreiniger.

9. Verwendung von wässrigen Lösungen tränenfilmidentischer Salze mit einem Gehalt von mehr als 1,5 und bis um 20 Gew.% in der Tränenflüssigkeit enthaltener Salze zur Konservierung als Aufbewahrungslösung.

10. Verwendung von wässrigen, mehr als 1,5 und bis um 20 Gew.% tränenflüssigkeitsidentischer Salze enthaltenden Lösungen zur Herstellung von Augenbadewasser oder Tränenersatzlösung ausgenommen Kochsalzlösung."

III. In den Entscheidungsgründen stellte die Prüfungsabteilung zunächst fest, sie habe dem Anmelder bereits am 26. November 1996 in ihrem Bescheid nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilt, daß sie das europäische Patent auf Grundlage der in Absatz II oben angeführten Ansprüche, die dem Antrag der vom Anmelder bestellten Vertreterin in der mündlichen Verhandlung vom 10. Januar 1996 vor der Prüfungsabteilung entsprachen, zu erteilen beabsichtige. Der Anmelder sei jedoch mit der mitgeteilten Fassung des Patents nicht einverstanden gewesen und habe mehrmals Änderungsanträge eingereicht, die alle unter anderem allein schon wegen Verstoßes gegen Artikel 123 (2) EPÜ nicht gewährbar gewesen seien.

Mit Bescheid vom 12. Juni 1997 sei der Anmelder auf die Nichtgewährbarkeit aller bis dahin von ihm eingereichten Änderungsanträge hingewiesen worden und es sei ihm auch mitgeteilt worden, daß Änderungen der in der mündlichen Verhandlung vom 10. Januar 1996 durch seine Vertreterin beantragten Fassung des europäischen Patents auch gemäß Regel 86 (3) EPÜ nicht mehr zugelassen werden könnten.

In diesem Zusammenhang stellte die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung klar, in Anbetracht des fortgeschrittenen Verfahrensstadiums, verbunden mit dem Umstand, daß die Änderungsanträge des Anmelders immer wieder von neuem bereits gerügte Verstöße gegen das Übereinkommen aufwiesen, sei die Nichtzulassung weiterer Änderungen in sachgerechter Ausübung des der Prüfungsabteilung in Regel 86 (3) EPÜ eingeräumten Ermessens gerechtfertigt gewesen. Normzweck dieser Bestimmung sei es, zur Sicherstellung eines straffen und ökonomischen Erteilungsverfahrens, wie es auch im Interesse anderer Anmelder und der Öffentlichkeit liege, einen Mißbrauch des dem Anmelder eingeräumten Rechtes auf Änderungen der Anmeldung nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zu verhindern.

Seitens der Prüfungsabteilung sei der Vorschrift des Artikels 96 (2) EPÜ vollauf Rechnung getragen worden. Der Anmelder habe jedoch keine Bereitschaft erkennen lassen, von seinen nicht gewährbaren Anträgen abzurücken, etwa indem er der ihm nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten, zur Erteilung vorgeschlagenen Fassung doch noch zustimme. Damit genüge die Anmeldung nicht allen zur Patenterteilung erforderlichen Vorschriften des Übereinkommens, da insbesondere als Ergebnis der Prüfung keine nach Artikel 113 (2) EPÜ erforderliche, vom Anmelder gebilligte Fassung, die als Grundlage für eine Erteilung des Patents hätte herangezogen werden können, vorgelegen habe. Die Anmeldung hätte daher nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen werden müssen. Damit werde dem Anmelder die von ihm mehrmals, allerdings in einem verfrühten Verfahrensstadium beantragte

Überprüfung des Verfahrens vor der Prüfungsabteilung durch die Beschwerdekammer eröffnet.

- IV. Die Beschwerdebegründung ist beim Amt am 9. September 1998 eingegangen. Die Beschwerdegebühr wurde innerhalb der dafür vorgesehenen Frist entrichtet. Weitere Schriftsätze des Beschwerdeführers haben das Amt am 6. Oktober 1999, am 7. Oktober 1999, am 20. März 2000, am 1. Juli 2000, am 3. August 2000, am 4. September 2001 und am 24. Mai 2002 erreicht.
- V. In einem Bescheid vom 7. Juli 2003 nach Artikel 110 (2) EPÜ teilte die Kammer dem Beschwerdeführer mit, daß aus den bis dahin eingereichten zahlreichen Unterlagen und Stellungnahmen des Beschwerdeführers nicht erkennbar gewesen sei, welcher Anspruchssatz mit welchen konkreten Ansprüchen die Grundlage für einen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patentbescheides im Beschwerdeverfahren bilden soll. Im Bescheid wurde der Beschwerdeführer auch darauf hingewiesen, daß nach Artikel 123 (2) EPÜ als Grundlage für den Wortlaut eines in formaler Hinsicht gültigen Anspruchsbegehrens ausschließlich der Text der am 2. August 1990 beim Europäischen Patentamt eingereichten Beschreibung mit den Seiten 1 bis 20 sowie die Patentansprüche auf den folgenden Seiten 21 und 22, d. h. der Inhalt der Patentanmeldung in der beim Europäischen Patentamt ursprünglich eingereichten Fassung, herangezogen werden könne. Der Beschwerdeführer wurde außerdem darauf aufmerksam gemacht, daß in Ermangelung eines gültigen Anspruchssatzes, der klar und eindeutig als Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents im laufenden Beschwerdeverfahren erkennbar sei, mit der Zurückweisung der anhängigen Beschwerde und der

endgültigen Zurückweisung der Patentanmeldung gerechnet werden müßte.

In Anbetracht der Eingaben des Beschwerdeführers sah es die Kammer ferner als zweckdienlich an klarzustellen, daß sie in jedem Fall nur über einen vom Beschwerdeführer selbst oder von dessen ordnungsgemäß bestellten Vertreter gestellten Antrag in Form eines schriftlich eingereichten vollständigen, in sich abgeschlossenen Anspruchssatzes entscheiden könne und die Beschwerdekammer von sich aus weder einen Anspruchssatz noch einen Antrag vorschlagen oder für oder im Namen des Beschwerdeführers formulieren könne.

VI. Mit seiner Eingabe vom 8. September 2003 beantragte der Beschwerdeführer die Erteilung eines europäischen Patents auf Grundlage von folgenden sechs Ansprüchen:

"1. Verfahren zur Pflege von weichen Kontaktlinsen, gekennzeichnet durch:

- a) Reinigen der Linse mit einem Reiniger, der mit bis um die 20% tränenfilmidentischen Salzen hypertonisiert ist und dem 1 oder mehrere Tenside zugesetzt werden,
- b) Aufbewahren der Linsen in einer konservierenden hochkonzentrierten Salzlösung (um 10%, um 20%), die frei von augenflüssigkeitsfremden Stoffen ist,
- c) Abspülen der Linsen vor dem Aufsetzen mit einer isotonischen, isohydrischen Salzlösung, die frei von augenfremden Stoffen ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, a) und b) Abspülen der Linsen wie nach c) mit einer wässrigen Lösung nach DE 3 315 974, dadurch gekennzeichnet, daß sie keine augenflüssigkeitsfremden Stoffe enthält und mit Kalium- und/oder Magnesium-Chlorid tonisiert ist.
 3. Kontaktlinsenreiniger, der mit bis um die 20% tränenfilmidentischen Salzen hypertonisiert ist dem 1 oder mehrere Tenside zugesetzt sind.
 4. Kontaktlinsenreiniger nach Anspruch 3. Der nur mit Natrium-Chlorid konserviert bzw. hypertonisiert ist.
 5. Kontaktlinsen-Aufbewahrungslösung als konservierende, hochkonzentrierte Salzlösung (um 10%, um 20%), die frei von augenflüssigkeitsfremden Stoffen ist.
 6. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3, 4 und 5 ferner gekennzeichnet durch Nachbehandlung der Linse durch Kochen im Abspülmittel."
- VII. In der Anlage zum Ladungsbescheid gemäß Regel 71 (1) EPÜ für die mündliche Verhandlung, die für den 19. April 2004 festgesetzt worden war, wurde dem Beschwerdeführer im Rahmen von Artikel 110 (2) EPÜ und Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern in einer ausführlichen Stellungnahme des Berichterstatters mit Datum vom 30. Januar 2004 die vorläufige Beurteilung seines nunmehr geltenden Antrags zur Kenntnis gebracht. Diese Stellungnahme enthielt in Abschnitt II eine ausführliche Beurteilung der Ansprüche 1 bis 6 hinsichtlich deren Übereinstimmung mit den formalen Erfordernissen des EPÜ (Artikel 84, 123 (2) EPÜ) und in Abschnitt III eine ebenso erschöpfende

Beurteilung der Ansprüche 1 bis 6 hinsichtlich der materiellen Patentierbarkeitsvoraussetzungen dieser Ansprüche, wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Im abschließenden Abschnitt "Verfahrensleitende Anweisungen" wurde der Beschwerdeführer davon in Kenntnis gesetzt, daß ihm in Übereinstimmung mit Regel 86 (3) EPÜ noch ein letztes Mal die Möglichkeit eingeräumt werde, geänderte Anmeldungsunterlagen einzureichen, die nach seiner Ansicht geeignet sein könnten, die in der Anlage an den Ladungsbescheid gerügten Mängel in den bis dahin vorgelegten Anmeldungsunterlagen zu beseitigen.

Der Beschwerdeführer wurde des weiteren darauf hingewiesen, daß geänderte Unterlagen, um im Verlauf des weiteren Verfahrens berücksichtigt werden zu können, **spätestens zwei Wochen vor dem Datum der mündlichen Verhandlung** zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung der Kammer zur Verfügung stehen sollten.

Zur Vermeidung von Mißverständnissen sah es der Berichterstatter zudem als zweckdienlich an, den Beschwerdeführer ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß die mündliche Verhandlung vor der Kammer keine informelle Anhörung, sondern ein in Artikel 111 EPÜ und Artikel 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern geregeltes offizielles Verfahren vor den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts darstellt, an dessen Ende mit einer endgültigen, das Erteilungsverfahren abschließenden Entscheidung in der vorliegenden Angelegenheit gerechnet werden müßte.

VIII. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung legte der Beschwerdeführer die am 8. September 2003 eingereichten Ansprüche 1 bis 6 mit einer Reihe von handschriftlichen Streichungen und eingefügten Änderungen als neuen Antrag vor. Nach einer kurzen Unterbrechung der Verhandlung zur Prüfung des neuen Antrags und zur Beratung durch die Kammer gab der Vorsitzende bekannt, daß der in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Antrag als verspätet eingereicht anzusehen ist und nicht zum Verfahren zugelassen werden kann. Folglich wurden die am 8. September 2003 eingereichten Ansprüche 1 bis 6 als einziger verbleibender Antrag als Grundlage für die Diskussion im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung herangezogen.

Im Verlauf der Verhandlung wurden dem Beschwerdeführer die rechtlichen Grundlagen im EPÜ, die für die Prüfung seines Antrags in formaler und materieller Hinsicht im vorliegenden Fall relevant sind, nochmals erläutert und es wurde ihm ausreichend Gelegenheit gegeben, zu den im Bescheid angeführten Mängeln seines Antrags ausführlich Stellung zu nehmen.

IX. Der Beschwerdeführer beantragte die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage der Ansprüche 1 bis 6, datiert vom 8. September 03, zu erteilen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde erfüllt die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 sowie der Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.

Zulässigkeit des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrags des Beschwerdeführers

2. Da die zuletzt geänderten Ansprüche erst zum letztmöglichen Zeitpunkt, nämlich im Verlauf der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorgelegt wurden, ist der entsprechende Antrag des Beschwerdeführers als verspätet anzusehen. Die Entscheidung über die Zulassung verspätet vorgelegter Anträge liegt gemäß Artikel 114 (2) EPÜ im pflichtgemäßen Ermessen der Beschwerdekammer. Dabei hat die Kammer unter anderem zu beachten, ob geänderte Ansprüche früher hätten eingereicht werden können und falls dies der Fall wäre, weshalb diese nicht tatsächlich früher eingereicht wurden. Ebenso ist beispielsweise auch darauf zu achten, ob die geänderten Anmeldungsunterlagen eine tragfähige Grundlage für die Diskussion der Angelegenheit in der mündlichen Verhandlung darstellen könnten und ob in Anbetracht der geänderten Anmeldungsunterlagen eine Verzögerung des Verfahrens vermieden werden kann und bei zügiger Verfahrensführung eine abschließende Entscheidung in der Sache am Ende der mündlichen Verhandlung erreichbar erscheint (vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 4. Auflage 2001, VII.D.14.2, Seiten 618-622).
- 2.1 Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Entschuldigungen und Gründe für die Verspätung, wonach ihm einerseits wegen flüchtigen Lesens der Mitteilung der Kammer vom 30. Januar 2004 die Aufforderung zur Einreichung geänderter Anmeldungsunterlagen bis spätestens zwei Wochen vor dem Datum der mündlichen Verhandlung völlig entgangen sei und ihm andererseits Arbeitsüberlastung wegen anderweitiger Verpflichtungen eine rechtzeitige

Einreichung unmöglich gemacht habe, sind insbesondere vor dem Hintergrund, daß der Ladungsbescheid mit der angeschlossenen ausführlichen Stellungnahme der Kammer laut Rückschein bereits am 30. Januar 2004 beim Beschwerdeführer eingegangen war, nicht akzeptabel.

- 2.2 Zudem konnte die Kammer bei Durchsicht der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche 1 bis 6 unmittelbar erkennen, daß der Antrag des Beschwerdeführers kein in sich abgeschlossenes, geändertes Anspruchsbegehren darstellt, welches als Grundlage für eine zielführende Diskussion der Beschwerdeangelegenheit in der mündlichen Verhandlung hätte dienen können und welches in der vom Beschwerdeführer vorgelegten Form als Grundlage für eine abschließende Entscheidung der Angelegenheit am Ende der mündlichen Verhandlung hätte herangezogen werden können.

So ist beispielsweise am oberen Ende der in der mündlichen Verhandlung als Antrag neu eingereichten Seite über der Überschrift "Überarbeitete Ansprüche" der handschriftliche, unverständliche Hinweis zu lesen: "Alter Reiniger raus aus der Druckschrift, Seite 4, Zeile 19 bis 41, ev. 42, da zweiter Reiniger gilt".

Oder, Anspruch 2 mit handschriftlichen Ergänzungen hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren nach Anspruch 1, a und b, Abspülen der Linsen wie nach c. mit einer wässrigen Lösung, dadurch gekennzeichnet, daß sie keine augenflüssigkeitsfremden Stoffe enthält und mit Kalium- und/oder Magnesium-Chlorid isotonisiert ist. + die Anspr. 2-3-4 + 5 von DE 33 15 947 im Original-Text übernehmen von Seite 9"

Oder, der unabhängige Anspruch 5 enthält handschriftliche Hinzufügungen und Streichungen, die es den Mitgliedern der Kammer auch bei genauer Durchsicht unmöglich erscheinen ließen, den tatsächlich gewollten Wortlaut dieses Anspruchs in der geänderten Fassung zu bestimmen.

2.3 Aus den oben angeführten Gründen sieht sich die Kammer nicht in der Lage, den während der mündlichen Verhandlung verspätet eingereichten Antrag des Beschwerdeführers zum Verfahren zuzulassen. Als Grundlage für die weitere Behandlung des vorliegenden Falles in der mündlichen Verhandlung wurden daher die mit der Eingabe des Beschwerdeführers vom 30. September 2003 eingereichten Ansprüche 1 bis 6 als einziger verbleibender Antrag herangezogen (siehe VI oben).

2.4 Während der mündlichen Verhandlung wurde der nunmehr geltende Antrag an Hand der ausführlichen schriftlichen vorläufigen Stellungnahme des Berichterstatters diskutiert. Zunächst wurden die Ansprüche auf ihre Übereinstimmung mit den Formerfordernissen des Übereinkommens untersucht.

Formale Voraussetzungen für die Patentierbarkeit

A. Anspruch 1: Präambel und verfahrenstufe a):

"Verfahren zur Pflege von weichen Kontaktlinsen, gekennzeichnet durch a) Reinigen der Linse mit einem Reiniger, der mit bis um die 20% tränenfilmidentischen

Salzen hypertonisiert ist und dem ein oder mehrere Tenside zugesetzt werden";

A1.a Stütze in den Erstunterlagen

Gemäß Artikel 123 (2) EPÜ darf eine europäisches Patent oder eine europäische Patentanmeldung nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Das Erweiterungsverbot des Artikels 123 (2) EPÜ dient hauptsächlich der Rechtssicherheit. Der Konkurrent des Patentanmelders, der die ursprünglich eingereichten und in dieser Fassung auch veröffentlichten Anmeldungsunterlagen kennt, soll schon vor der Patenterteilung in der Lage sein, die Reichweite des Patentschutzes abzuschätzen, mit dem er möglicherweise konfrontiert wird.

Alle nachfolgenden Angaben zur Stütze der Ansprüche in den Erstunterlagen **beziehen sich auf den Text der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.**

Ala.1 Präambel: *"Verfahren zur Pflege von weichen Kontaktlinsen":* - siehe Anspruch 1 und Seite 7, Zeilen 1-2;

Ala.2 Verfahrensstufe a): *"Reinigen der Linse mit einem Reiniger, der mit bis um 20% tränenfilmidentischen Salzen hypertonisiert ist und dem ein oder mehrere Tenside zugesetzt werden":*

- siehe Seite 8, Zeilen 16-23: "Zur Konservierung [des Reinigers] werden tränenfilmidentische oder körpereigene biologische Salze verwendet, wie z. B.

Natrium, Kalium, Magnesium und deren Antagonisten, wie z. B. Chlorid, Acetat, Citrat, Tartrat et. oder eine Mischung solcher Salze bzw. Salzkombination. Die Salzkonzentration wird sehr stark angesetzt. Die Lösung wird enorm stark hypertoniisiert. Die Salzkonzentration kann bis um die 20% betragen, in bevorzugter Weise 10-18%";

- siehe Seite 8, Zeilen 29-30: "Damit dieser Reiniger entfettet, werden 1 oder mehrere Tenside zugesetzt".

A2a. Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ:

Die oben angeführten Merkmale in Stufe a) des Verfahrens sind zwar aus den Erstunterlagen herleitbar, dennoch liegt ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vor, da der zu verwendende Reiniger in den Erstunterlagen **folgende wesentliche Einschränkungen** enthielt, die in den geänderten Ansprüchen nicht mehr enthalten sind:

- Anspruch 1: "Die Linse wird in einem hypertoniisierten Tensid-Reiniger **ohne Zusatz von Verdickungsmitteln und Phosphaten** gereinigt";
- Seite 7, Zeilen 2-3: "bei dem die Linse in einem hypertoniisierten Tensid-Reiniger **ohne Zusatz von Verdickungsmitteln und Phosphaten** gereinigt wird";
- Seite 7, Zeilen 14-18: "eignet sich ein Reiniger, bestehend aus einem oder mehreren Tensiden, **er ist frei von Phosphat**";
- Seite 7, Zeilen 32-33: "dieser Reiniger ist **ohne Verdickungsmittel**";

- Seite 8, Zeilen 33-34: **"Andere Zusätze fehlen vollständig, wie z. B. Verdickungsmittel"**.

A2a.1 Die Definition des Reinigers in Verfahrenstufe (a) des Verfahrens gemäß Anspruch 1 ("*mit einem Reiniger, der mit bis um 20% tränenfilmidentischen Salzen hypertonisiert ist*") muß bei sachgerechter Auslegung vom Fachmann notwendigerweise so gelesen werden, daß der Reiniger neben den *expressis verbis* genannten Bestandteilen auch noch andere Bestandteile enthalten kann, beispielsweise Verdickungsmittel und/oder Phosphate, die in der Ursprungsoffenbarung als Bestandteile des Reinigers jedoch ausgeschlossen waren. Die Kammer kann sich der Ansicht des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung nicht anschließen, die Definition des Reinigers in Stufe (a) des Verfahrens nach Anspruch 1 schließe andere Bestandteile des Reingers als die *expressis verbis* genannten von vorne herein und eindeutig aus. Sie kommt daher zum Schluß, daß der Gegenstand der Anmeldung gemäß Verfahrensstufe (a) gegenüber der Offenbarung der ursprünglichen Unterlagen **durch Weglassen von Sachverhalten** in einer Weise geändert worden ist, daß der Fachmann dabei neue Angaben erhalten hat, die nicht aus der ursprünglichen Beschreibung und den Ansprüchen unmittelbar hervorgehen. **Somit liegt eine Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vor.**

A3a. Klarheit des Anspruchs und Widerspruchsfreiheit mit der Beschreibung (Artikel 84 EPÜ):

A3a.1 Artikel 84 EPÜ fordert: "Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen deutlich, knapp gefaßt und von der Beschreibung

gestützt sein. Dieser Artikel legt die maßgebenden Grundsätze für den Inhalt und die Abfassung der Patentansprüche fest. Die Forderung, daß die Patentansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen, bedeutet, daß der Gegenstand eines jeden Anspruchs eine Grundlage in der Beschreibung haben muß. Daraus folgt einerseits, daß der Umfang der Ansprüche nicht über den durch die Beschreibung gerechtfertigten Umfang hinausgehen darf, und andererseits, daß der Gegenstand der Ansprüche **nicht im Widerspruch zur Beschreibung** stehen darf.

Im vorliegenden Fall ist jedoch infolge von eklatanten Widersprüchen nicht eindeutig herleitbar, welche Eigenschaften ein Reiniger, der sich für das erfindungsgemäße Verfahren eignet, tatsächlich aufweisen soll. Eine solche Unklarheit (Widerspruch) scheint sich beispielsweise in der Beschreibung auf Seite 8, Zeilen 4-11 zu existieren:

- "Dieser **erfindungsgemäße** phosphatfreie Reiniger bekämpft nicht nur die elektrolytischen Niederschläge an hydroweichen Linsen, sondern ist auch als Reiniger von hartflexiblen Linsen erstklassig geeignet.

- Anstelle dieses [**erfindungsgemäßen**] Reinigers der für das Auge giftige Konservierungsstoffe enthält, hat sich folgender [**nicht erfindungsgemäßer?**] Reiniger als besonders vorteilhaft herausgestellt".

Im Text der Beschreibung scheint ein weiterer Widerspruch zu existieren zwischen den Angaben auf Seite 7, Zeile 14-25:

- "Für das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich ein Reiniger Dieser Reiniger ist **ganz leicht hypertonisiert** und unterstützt dadurch den Schrumpfungsprozeß der Hydrolinse"
- und den Angaben auf Seite 8, Zeile 22-24: "Die Lösung **wird enorm stark hypertonisiert;** die Salzkonzentration kann um die 20% betragen".

Ein weiterer, sehr eklatanter Widerspruch scheint zu bestehen zwischen den Angaben auf Seite 7, Zeilen 14 bis Seite 8, Zeile 7:

- "Für das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich ein Reiniger Eine bevorzugte **Konservierung besteht aus Thimerosal und Chlorhexidin oder anderen Konservierungsstoffen**";

und den Angaben auf Seite 8, Zeilen 13-28:

- Auf **herkömmliche Konservierung wird verzichtet** . Zur **Konservierung** [des Reinigers] werden tränenfilmidentische oder körpereigene biologische Salze verwendet.....".

A3a.2 Die Angabe für die Obergrenze der Salzkonzentration "bis um 20%" definiert den Gegenstand, für welchen Schutz begehrt werden soll, nur in vager Form und **widerspricht daher den Erfordernissen von Artikel 84 EPÜ**. Falls, wie der Beschwerdeführer geltend gemacht hat, aus

technischen Gründen tatsächlich nur ein Bereich angegeben werden kann, wäre dieser zur Erfüllung der Erfordernisse von Artikel 84 EPÜ durch die Angaben der Grenzen dieses Bereichs zu definieren, damit der Schutzbereich eindeutig festgelegt ist.

A3a.3 Der Ausdruck "hypertonisiert" ist ein **relativer Ausdruck**, der ganz davon abhängt, bei welcher Osmolalität der Lösung der isotone Zustand der Lösung angenommen wird und ist daher im vorliegenden Fall für die Definition des Gegenstandes der Anmeldung und die Festlegung des Schutzbereichs ebenfalls nicht geeignet. Abgesehen davon, daß aus den Anmeldeunterlagen nicht hervorgeht, daß als Bezugspunkt für den isotonen Zustand die Osmolalität der Tränenflüssigkeit herangezogen werden soll, hat die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, daß die Osmolalität der Tränenflüssigkeit in einem gewissen Bereich schwanken kann. Relative Begriffe, wie im vorliegenden Fall "hypertonisiert", sind nach Artikel 84 EPÜ aber nur dann zulässig, wenn sie auf dem betreffenden Fachgebiet eine anerkannte und **ausreichend präzise Bedeutung** haben. Da dies hier, wie oben gezeigt, nicht der Fall ist, sind die Voraussetzungen von Artikel 84 EPÜ nicht erfüllt.

Verfahrensstufe b): *"Aufbewahren der Linsen in einer konservierenden hochkonzentrierten Salzlösung (um 10%, um 20%), die frei von augenflüssigkeitsfremden Stoffen ist"*

Alb. Stütze in den Erstunterlagen (Artikel 123 (2) EPÜ):

- Anspruch 1: "die Linse in einer **wässrigen**, von augenflüssigkeitsfremden Stoffen freien und mit

20 Gew.-% **im Tränenfilm enthaltener Salze**
hypertonisierten Lösung aufbewahrt wird";

- Seite 7, Zeilen 4-6: "die Linse in einer **wässrigen**, von augenflüssigkeitsfremden Stoffen freien und mit 20 Gew.-% **im Tränenfilm enthaltener Salze** hypertonisierten Lösung aufbewahrt wird";
- Seite 11, Zeilen 4-8: "wenn man die Linsen nach dem zuvor beschriebenen Verfahren konservierend lagert und zwar in einer sterilen, enorm hochkonzentrierten Salzlösung, die frei von augenfremden Stoffen ist";
- Seite 13, Zeilen 36-38: "konservierende Aufbewahrungslösung, die frei von augenfremden Stoffen ist";
- Seite 14, Zeilen 1-3: "**verwendet werden nur Salze, die Aufgaben im Stoffwechsel des Menschen haben, die also im natürlichen gesunden Tränenfilm vorhanden sind**"
- Seite 15, Zeilen 4-5: "die Gesamtmenge der Salze sollte um 20% liegen";
- Seite 15, Zeilen 13-15: ein guter Kompromiß liegt bei einer Konzentration um 20%. Wird lediglich eine Konzentration um 10% verwendet, wird die Linse vom Linsenträger nicht als hart, sondern als weich empfunden, und es besteht die Gefahr, daß diese Linse aufgesetzt wird. Sie würde sich am Auge festsaugen und sehr beschwerlich sein.

A2b. Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ:

Die oben angeführten Merkmale in Stufe a) des Verfahrens sind zwar aus den Erstunterlagen herleitbar, dennoch liegt ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vor, da die zu verwendende Aufbewahrungslösung in den Erstunterlagen **wesentliche Einschränkungen** enthielt, die im geltenden Anspruch 1 nicht mehr enthalten sind.

- Die erste Einschränkung betrifft die Tatsache, daß die Aufbewahrungslösung gemäß den Ansprüchen und der Beschreibung in der Erstunterlagen eine **wässrige Lösung** sein muß (siehe A1.b oben).
- Die zweite Einschränkung betrifft die Tatsache, daß die Aufbewahrungslösung gemäß den Ansprüchen und der Beschreibung in den Erstunterlagen nicht nur frei von augenflüssigkeitsfremden Stoffen sein muß, sondern auch nur **im Tränenfilm enthaltene Salze beinhalten darf** [es gibt zweifelsfrei augenflüssigkeitsfremde Stoffe, die nicht im Tränenfilm enthalten sind].

A2b.1 Die Kammer kommt daher zum Schluß, daß der Gegenstand der Anmeldung gemäß Verfahrensstufe (b) gegenüber der Offenbarung der ursprünglichen Unterlagen ebenfalls durch **Weglassen von Sachverhalten** in einer Weise geändert worden ist, daß der Fachmann dabei neue Angaben erhalten hat, die nicht aus der ursprünglichen Beschreibung und den Ansprüchen unmittelbar hervorgehen. **Somit liegt ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vor.**

A3b. Klarheit des Anspruchs und Widerspruchsfreiheit mit der Beschreibung (Artikel 84 EPÜ):

- Aus den Angaben auf Seite 14, Zeile 10 bis 21 geht hervor, daß eine Reihe von Elektrolyten des Tränenfilms für die Verwendung in einer erfindungsgemäßen Aufbewahrungslösung ungeeignet sind. Der Ausdruck im Tränenfilm enthaltene Salze ist daher entgegen den Bestimmungen von Artikel 84 EPÜ zu breit, da er, wie aus der Anmeldung selbst hervorgeht, ungeeignete Ausführungsformen der beanspruchten Erfindung einschließt.
- Ebenso spielt nach den Angaben auf Seite 15, Zeilen 19ff, der pH-Wert der Aufbewahrungslösung eine entscheidende Rolle und müßte daher in Einklang mit den Erfordernissen von Artikel 84 EPÜ als technisches Merkmal in den Anspruch aufgenommen werden.
- Es wäre aus Gründen der erforderlichlich Klarheit zu vermeiden, die beiden Ausdrücke "augenflüssigkeitsfremd" und "augenfremd" nebeneinander zu verwenden. "Augenflüssigkeitsfremd" scheint der korrekte Ausdruck zu sein.
- Ansprüche sollten generell keine Merkmale in Klammern enthalten, da dies zu Unklarheiten über den Schutzbereich führen kann.
- Bezüglich des Verstoßes gegen Artikel 84 EPÜ hinsichtlich der Merkmale "um 10%, um 20%" siehe die Ausführungen in A3a.2 oben.

Verfahrensstufe c): *"Abspülen der Linsen vor dem Aufsetzen mit einer isotonischen, isohydrischen Salzlösung, die frei von augenflüssigkeitsfremden Stoffen ist"*

Alc. Stütze in den Erstunterlagen (Artikel 123 (2) EPÜ):

- Anspruch 1: die Linse mit einer von augenflüssigkeitsfremden Stoffen freien, isotonischen Salzlösung nachgespült wird
- Seite 7, Zeilen 7-8: die Linse mit einer von augenflüssigkeitsfremden Stoffen freien, isotonischen Salzlösung nachgespült wird
- Seite 11, Zeilen 29-36: Morgens wird da Etui geleert, halb gefüllt mit der isotonischen, isohydrischen Salzlösung, die frei von augenfremden Stoffen ist. Das Etui wird durchgeschüttelt, gedreht und entleert. Das Etui ist weitgehend entsalzt. Es wird nun mit der beschriebenen Abspüllösung aufgefüllt und 10 Minuten später kann die tadellos saubere, richtig konservierte Hydrolinse, die frei von augenfremden Stoffen ist, aufs Auge gesetzt werden.
- Seite 19, Zeilen 17-20: Ergeben sich während des Tragens durch Trockenheit am Auge Kontaktlinsentrage Probleme, so kann die sterile, isohydrische, isotonische Abspüllösung, die frei von körperfremden, augenfremden Stoffen ist.

A2c. Klarheit des Anspruchs und Widerspruchsfreiheit mit der Beschreibung (Artikel 84 EPÜ):

- Gemäß den Angaben auf Seite 18, Zeilen 7-8, wurde Natriumchlorid als mögliches Salz in der Abspüllösung ausgegrenzt. Der Beschwerdeführer hat in der mündlichen Verhandlung dargelegt, daß Natriumchlorid nicht generell ungeeignet, sondern nur weniger bevorzugt sei. Diese Angabe steht aber im Widerspruch mit der Beschreibung, die Natriumchlorid nicht als "weniger bevorzugt" offenbart, sondern generell ausgrenzt.
- Die Anmerkungen in A3b oben gelten hier gleichfalls.

B. Anspruch 2: *"Verfahren nach Anspruch 1, a) und b) Abspülen der Linsen wie nach c) mit einer wässrigen Lösung nach DE 3 315 974, dadurch gekennzeichnet, daß sie keine augenflüssigkeitsfremden Stoffe enthält und mit Kalium- und/oder Magnesium-Chlorid tonisiert ist."*

Neben zahlreichen anderen Mängeln ist Anspruch 2 bereits aus folgenden Gründen nicht gewährbar:

- B1. Artikel 84 EPÜ, Satz 2 fordert u. a., daß die Patentansprüche deutlich sein müssen. Der darin niedergelegte Grundsatz der Klarheit der Patentansprüche ist verletzt, wenn der Patentanspruch aus sich heraus nicht verständlich ist.
- B2. Dieser Fall liegt hier vor, denn ohne Hinzuziehen des in Anspruch 2 genannten Referenzdokuments (DE-A-3 315 974) kann der Umfang des Gegenstands, für den im Anspruch Schutz begehrt wird, nicht ermittelt werden.

Demgegenüber fällt nicht in Gewicht, daß durch die Angabe der Veröffentlichungsnummer des Referenzdokuments gegebenenfalls die in Artikel 84 EPÜ geforderte knappste Darstellung oder Definition des Gegenstands, für den im Anspruch Schutz begehrt wird, erreicht werden kann. Bei der sprachlichen Fassung eines Patentanspruchs ist nämlich nach der Rechtsprechung der Kammer stets die objektiv präziseste Form zu wählen (siehe T 68/85, ABl. EPA 1987, 228ff, Punkt 8.4.2 der Entscheidungsgründe), d. h. diejenige Fassung, die am besten geeignet ist, den Schutzgegenstand klar verständlich und eindeutig zu kennzeichnen.

- B3. Den Patentansprüchen kommt gemäß Artikel 69 (1) EPÜ für die Festlegung des Schutzbereichs besondere Bedeutung zu. Die Klarheit der Anspruchsfassung ist hierfür unabdingbar und hat Vorrang vor der Knappheit, wenn letztere nur auf Kosten der gemäß dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ, das gemäß Artikel 164 EPÜ Bestandteil des Übereinkommens ist, anzustrebenden ausreichenden Rechtssicherheit für Dritte zu erreichen ist. Es geht somit nicht an, daß sich ein Anmelder seiner Verpflichtung zur klaren Abgrenzung vom Stand der Technik durch eine linguistisch geschickte, technisch aber unklare Formulierung entzieht und es damit der Öffentlichkeit überläßt, zu ermitteln, wie weit das Schutzbegehren wohl reicht.
- B4. Eine Veröffentlichungsnummer ist als solche ganz offensichtlich kein technisches Merkmal im Sinne der für Form und Inhalt der Patentansprüche maßgeblichen Regel 29 (1) EPÜ. Die Umschreibung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, mit Hilfe der Angabe einer Veröffentlichungsnummer auch nicht mit einer

Umschreibung technischer Merkmale durch ihre Funktion vergleichbar, wie sie z. B. in der Entscheidung "Synergistische Herbizide" (T 68/85) zugelassen worden ist. Während es sich im letzteren Falle um eine experimentell verifizierbare und daher genau bestimmbare technische Angabe gehandelt hat, geht es im vorliegenden Falle um die Veröffentlichungsnummer einer Referenz-Druckschrift ohne direkten technischen Inhalt. Erst durch Heranziehen des Referenzdokuments erlangt die Veröffentlichungsnummer technische Bedeutung. Aber selbst dann mußte der Offenbarungsgehalt des Dokuments erst durch Auslegung ermittelt werden.

- B5. Es ergibt sich auch aus Regel 29 (6) EPÜ, daß Bezugnahmen in Patentansprüchen auf die Beschreibung und die Zeichnungen nur ganz ausnahmsweise zugelassen werden dürfen, eben weil sie die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz besteht, erschweren. Erst recht gebietet es dieser Grundsatz größter Zurückhaltung bei der Zulassung von Bezugnahmen innerhalb desselben Patentdokuments, daß Bezugnahmen auf Fremddokumente unterbleiben müssen. So hat eine andere Kammer in einem Fall, in dem ein Katalysator, die durch Bezugnahme auf eine andere Druckschrift offenbart war und in die Patentansprüche aufgenommen werden mußte, nur einen Anspruch zugelassen, in dem alle durch Bezugnahme offenbarten technischen Merkmale explizit genannt waren, obwohl es sich dabei u. a. um eine längere Tabelle gehandelt hat (siehe T 6/84, ABl. EPA 1985, 238, Punkt IV, 2 und 3 der Entscheidungsgründe).
- B6. Die Kammer ist daher hier zu dem Ergebnis gelangt, daß die Definition des in Anspruch 2 zu schützenden Gegenstands durch Bezugnahme auf eine andere

Druckschrift nicht zugelassen werden kann (siehe auch T 11/89 vom 16. Dezember 1990, zitiert in).

B7. In diesem Zusammenhang erscheint jedoch der Hinweis als nützlich, daß durch den Ersatz der Veröffentlichungsnummer des älteren Patendokuments durch die relevanten technischen Merkmale des in diesem Patendokument offenbarten Gegenstandes der Einwand mangelnder Klarheit mangelnder hätte beseitigt werden können. Allerdings müßte diesfalls der Anspruch durch die entsprechenden Abschnitte in der Beschreibung, in die unter Hinweis auf das genannte ältere Patendokument (DE-A-3 315 974) ebenfalls die wesentlichen technischen Merkmale dieses Dokuments aufgenommen werden sollten, gestützt sein.

C. **Anspruch 3:** *"Kontaktlinsenreiniger, der mit bis um die 20% tränenfilmidentischen Salzen hypertonisiert ist dem ein oder mehrere Tenside zugesetzt sind".*

In **formaler Hinsicht** gelten für Anspruch 3 *mutatis mutandis* sinngemäß alle in Bezug auf Verfahrensstufe a) von Anspruch 1 oben in A1a. bis A3a.3 oben aufgezeigten Mängel.

D. **Anspruch 4:** *"Kontaktlinsenreiniger nach Anspruch 3, der nur mit Natrium-Chlorid konserviert bzw. hypertonisiert ist".*

D.1 **Stütze in den Erstunterlagen (Artikel 123 (2) EPÜ):**

- siehe Seite 9, Zeile 11: "bevorzugt aber nur Natrium-Chlorid"

D.2 Klarheit des Anspruchs und Widerspruchsfreiheit mit der Beschreibung (Artikel 84 EPÜ):

In Hinblick darauf, daß in den vorangehenden Ansprüchen nur der Ausdruck *hypertonisiert* verwendet wird, erscheint **entgegen den Erfordernissen von Artikel 84 EPÜ unklar**, wie *konserviert* bzw. *hypertonisiert* zu verstehen ist, zumal über die Art der Konservierung auch noch der in A3a.1 oben genannte Widerspruch existiert.

E. Anspruch 5: *"Kontaktlinsen-Aufbewahrungslösung als konservierende, hochkonzentrierte Salzlösung (um 10%, um 20%), die frei von augenflüssigkeitsfremden Stoffen ist."*

In **formaler Hinsicht** gelten für Anspruch 5 *mutatis mutandis* sinngemäß alle in Bezug auf Verfahrensstufe b) von Anspruch 1 oben in Alb. bis A3b. oben aufgezeigten Mängel.

F. Anspruch 6:

"Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3, 4 und 5 ferner gekennzeichnet durch Nachbehandlung der Linse durch Kochen im Abspülmittel."

F.1 Stütze in den Erstunterlagen (Artikel 123 (2) EPÜ):

- Seite 12, Zeilen 25-28: alsdann wird [das Etui] entleert und mit der genannten Abspüllösung aufgefüllt und das verschlossene Etui mit den Linsen 10 Minuten in kochendes Wasser gelegt zur Desinfektion.

F.2 Klarheit des Anspruchs und Widerspruchsfreiheit mit der Beschreibung (Artikel 84 EPÜ):

Da Anspruch 6 ein Verfahrensanspruch ist, könnte dieser selbstverständlich nur einen Rückbezug auf vorangehende Verfahrensansprüche enthalten.

3. Da, wie oben gezeigt, die Ansprüche des geltenden Antrags bereits den formalen Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügen, kann in dieser Entscheidung davon Abstand genommen werden, auf die fehlende materielle Patentfähigkeit der Ansprüche, die dem Beschwerdeführer im Anhang an den Ladungsbescheid vom 30. Januar 2004 bereits ausführlich zur Kenntnis gebracht wurde, einzugehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Townend

U. Oswald