

Brief an Mandanten

Sehr geehrter Herr Morse,

anbei füge ich Ihnen meinen Einspruchsschriftsatz bei, den ich rechtzeitig vor Fristablauf einreichen werde.

Bitte teilen Sie mir jedoch noch mit, in wessen Namen der Einspruch erfolgen soll, da Sie von „Wir“ in Ihrem Auftragschreiben sprechen.

Nun zu Ihren Fragen:

Nach Art 117(1) g) ist eine eidesstattliche Versicherung als Beweis zulässig. Allerdings ist die vorliegende eV noch nicht ausreichend, da noch verschiedene Fragen zur Offenbarung offen bleiben (was, wann, wie, wo, durch wen; T 06/1134). Bitte lassen Sie mir diese Informationen noch schnellstmöglich zukommen, damit ich den Einspruch entsprechend ergänzen kann.

Eine Vernehmung muss nach R. 117 stattfinden, sofern eine Partei dies beantragt.

Nach R. 120(1) kann der Zeuge aber auf Antrag von dem für seinen Wohnort zuständigen Gericht vernommen werden, vorliegend also in England. Ein Erscheinen in DE oder NL ist somit nicht notwendig.

Ja. Im Einspruchsverfahren können nach R. 80 neue Ansprüche vorgebracht werden. Diese Ansprüche müssen neben den allg. Patentierungsvoraussetzungen insbesondere aber auch Art. 123 genügen, d.h. der Inhalt muss ursprünglich offenbart sein und der Schutzzumfang darf nicht erweitert werden. Mögliche Aspekte habe ich bereits im Einspruchsschriftsatz berücksichtigt, allerdings hakte ich bspw. Das UV-filternde Fenster entgegen meiner dortigen Argumentation bei dem vorliegenden St.d.T. für patentfähig. Ggf.sollten wir eine Recherche beauftragen, um diesbezüglich weiteren St.d.T. aufzufinden.

Nach Art 52(2) d) ist die Wiedergabe von Information an sich nicht patentierbar, da diese nicht als Erfindung angesehen wird. Dieses Ausschluss greift aber nur dann, wenn keine technischen Merkmale hinzukommen. Vorliegend wird aber auch die speziell ausgestaltete Tinte beansprucht, so dass der Ausschluss selbst nicht greift. Diese Merkmale bleiben aber bzgl. der Frage der Neuheit und der rf. Tätigkeit unberücksichtigt.

Einspruch

Anlage: Einspruchsformblatt

Begründung zum Einspruch

Beweismittel / Relevanz der Beweismittel

A2 ist vorveröffentlichter St.d.T. nach Art 54(2)

Eine Fachzeitschrift mit Vol. 123, 2002 ist definitiv im Jahr 2002, also vor dem AT der A1 veröffentlicht worden. Hilfsweise wird als Beweis eine Zeugenaussage des Verlagsleiters angeboten.

A3 ist St.d.T. nach Art. 54(2)

A4 ist St.d.T. nach Art. 54(2)

A5 ist St.d.T. nach Art. 54(2)

A6 dokumentiert St.d.T. nach Art. 54(2)

Nähere Angaben zur Veröffentlichung werden noch nachgereicht werden. Ferner wird Beweis durch Zeugeneinvernahme des Herrn Dr. Richard Blackmore angeboten.

Anspruch 1

Anspruch 1 ist nicht neu gegenüber der A4.

Die A4 offenbart eine Vorrichtung zum Sterilisieren („apparatus for sterilisation“, S. 1 [0001], Fig. 2). Diese Vorrichtung weist eine Sterilisationskammer mit einer Tür und einer elektrischen Wärmequelle auf (S. 1, [0002], Fig. 2). Die elektrische Wärmequelle („electrical source“) ist zum Erhöhen der Temperatur in Form eines Steerknopfes (S. 1, [0002] „temperature control knob“, Fig. 2, Ziff.4) vorgesehen.

Ferner soll nach der A1 eine „Aufnahmeplatte“ zur Aufnahme eines zu sterilisierenden Gegenstandes in der Kammer angeordnet sein. Eine nähere Def. Des Begriffs Aufnahmeplatte sowie eine weitere Funktionsangabe ist nicht gegeben.

Die A4 offenbart einen „detachable tray or basket“ zur Aufnahme des zu sterilisierenden Gegenstandes (S. 1, [0002]). Ein derartiger Behälter weist in jedem Fall einen Boden, also eine „Aufnahmeplatte“ auf, so dass auch dieses Merkmal erfüllt ist. Die Anordnung in der Kammer ist wiederum explizit genannt: „within the chamber“ (S. 1, [0002]).

Die A4 offenbart zudem das Vorhandensein eines Fensters in der Kammer (S. 2, [0004]). Dieses Fenster eignet sich zwar nicht zur Beobachtung des Gegenstandes während der Sterilisation, dennoch ist die A1 neuheitsschädlich getroffen:

Die Eignung stellt kein strukturelles Merkmal des Fensters selbst dar und ist daher nach ständiger Rechtsprechung nicht als einschränkendes Merkmal zu verstehen.

Sollte die ESP-Abteilung jedoch die Eignung des Fensters als Einschränkung interpretieren, so ist PA1 jedenfalls nicht erfinderisch gegenüber der A4 + A2.

Die A4 unterscheidet sich vom Gegenstand des PA1 in der Eignung des Fensters. Die A4 beinhaltet alle weiteren Merkmale des Gegenstandes des PA1 und betrifft den selben Verwendungszweck. Die A4 bildet damit den nächstliegenden St.d.T.

Das Unterscheidungsmerkmal „Eignung des Fensters“ dient dem Zweck, das Ausmaß der Sterilisation zu überwachen (S. 2, [0003] der A1) sowie den Prozess insgesamt zu kontrollieren (S.2, [0002] der A1).

Aufgabe war es somit eine Vorrichtung zu schaffen, die eine Beobachtung des zu sterilisierenden Gegenstandes während des gesamten Sterilisationsvorgangs ermöglicht (S. 2, [0002] der A1).

Die A2 betrifft ebenfalls die Sterilisation von Gegenständen unter zu Hilfenahme von Indikatoren. Die A2 offenbart explizit ein Fenster zur Beobachtung des Gegenstandes während des gesamten Prozesses sowie zur Kontrolle, ob etwas falsch läuft (S. 2, Z. 17-21). Ein Fachmann würde die A2 daher zur Lösung des Problems heranziehen.

Da die A4 bereits ein Fenster vorsieht, ist es für den Fachmann ein Leichtes aufgrund des Hinweises auf die Funktion des Fensters aus der A2, das Fenster derart zu gestalten, dass auch der Gegenstand durch das Fenster beobachtbar ist.

PA1 beruht daher jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Anspruch 2

Der Gegenstand gemäß PA2 (Kombination aus PA1 und PA2) ist gegenüber der A4 nicht neu bzw. jedenfalls nicht erfinderisch gegenüber A4 + A2.

Die Vorrichtung gemäß A4 ist hermetisch abdichtbar („hermetically sealable“, S. 1, Z. 17). Hermetisch im Sinne des Streitpatents bedeutet einen luftdichten Verschluss (vgl. S. 2, Z. 29-32 der A1).

Ferner soll gemäß PA2 eine Steuereinrichtung zum Steuern der Zuführung des Mittels in die Kammer vorgesehen sein. Eine solche Steuereinrichtung bildet ein Ventil (vgl. S. 2, Z. 31-34 der A1). Ein solches Ventil weist auch die A4 auf (S. 2, Z. 10-11; Fig. 2, Ziff.7). Somit ist auch dieses Merkmal erfüllt.

Unter Berücksichtigung des zuvor gesagten zu PA1 ist der Gegenstand des PA2 nicht neu gegenüber der A4, jedenfalls aber nicht erfinderisch gegenüber der A4 i.V.m. der A2.

Anspruch 3

Die A1 beansprucht in PA3 ein Set aus einer speziellen Tinte sowie eine Gebrauchsanweisung. Bei der Gebrauchsanweisung handelt es sich ausschließlich um die Wiedergabe von Information, die nach Art. 52 (2) d) als solche vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Die Gebrauchsanweisung leistet zudem keinen technischen Beitrag zu dem Set oder der Tinte. Nach allg. Rechtsprechung muss die Gebrauchsanweisung daher bzgl. der Frage der Neuheit und der erf. Tätigkeit unberücksichtigt bleiben (T 88/0119, T 00/0641).

PA3 betrifft somit lediglich eine wässrige Tinte, die unter Einwirkung eines Sterilisationsmittels ihre Farbe ändern kann.

Der Begriff „wässrig“ ist in der A1 nicht näher erläutert. Es handelt sich folglich lediglich um eine Wasser enthaltende, flüssige Tinte.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass PA3 ein Sterilisationsmittel erfordert, nicht aber ein chemisches Sterilisationsmittel. Ein Sterilisationsmittel ist nach der A1 auch Wasserdampf (S. 2, Z. 5 der A1).

Die A2 offenbart einen Indikator in Form einer Tinte (S. 2, Z. 12). Die Tinte wird durch Drucken oder Schreiben aufgetragen (S. 2, Z.13), ist also jedenfalls flüssig. Ferner ist die Tinte wässrig, enthält nämlich Wasser (S. 2, Z. 12).

Zudem beschreibt die A2, dass die Indikatoren, hier also die Tinte, unter Dampfeinfluss, also einem Sterilisationsmittel, einen Farbumschlag erfahren (S. 1, Z.21-22).

Damit ist PA3 nicht neu gegenüber der A2.

Anspruch 4

Die A3 offenbart ein gattungsgemäßes Haftetikett. Hierbei handelt es sich um einen Aufkleber (S. 1, Z. 26-27).

Dieser Aufkleber umfasst einen Barcode (S. 3, Z. 17-22). Ein Barcode ist ein maschinenlesbarer Code (S. 2, Z. 6-7).

Der Barcode ist mit einer Substanz gedruckt, deren Farbe unter Einwirkung von Oxidation veränderbar ist (S. 3, Z.20-22). Die Oxidation geschieht durch ein Oxidationsmittel. Ein Oxidationsmittel ist ein chemisches Sterilisationsmittel (vgl. Tabelle in A2, S. 3, Z. 5-7).

Ferner offenbart die A3, dass der Farbumschlag mit möglichst hohem Kontrast, beispielsweise von Weiß zu Schwarz, erfolgen sollte (S. 2, [0007]). Da die A3 hierzu aber keinen geeigneten Stoff angibt, diesbezüglich also nicht ausführbar ist, kann dies auch nicht als neuheitsschädliche Offenbarung gewertet werden (T 206/83).

Das Haftetikett gemäß D4 unterscheidet sich von dem Gegenstand der D4 also durch den Farbumschlag von Weiß zu Schwarz.

Das Problem besteht also darin, ausgehend von der A3 einen möglichst hohen Kontrast des Farbumschlags zu bewirken.

Die A3 selbst offenbart dies bereits als vorteilhafte Auslegung. Die A2 stellt nun Indikatoren bereit, die einen solchen Farbumschlag aufweisen (Alu-W, S. 2, Z. 7 der A2).

Bei Kenntnis der A2, die ebenfalls den Einsatz von Sterilisationsmitteln betrifft, wird der Fachmann den Hinweis der A3 aufnehmen und als Farbe Alu-W gemäß A2 einsetzen. Eine erfinderische Tätigkeit liegt somit nicht vor.

PA4 ist ausgehend von dem Haftetikett der A3 durch die A2 nahegelegt.

Anspruch 5 (rückbezogen auf PA4)

Nach PA5 soll der Code ein Smartcode sein. Ein Smartcode ist ein 2-D-Code, der die Codierung von Daten als ein linearer Barcode ermöglicht und zudem weniger fehleranfällig ist (vg. A1, S. 4, Z. 1-10). Die Verwendung eines derartigen Codes offenbart die A3 nicht.

Die Ausgestaltung des Codes ist allerdings unabhängig von der verwendeten Farbe. Ein kombinatorischer Effekt aus besonderer Farbe und Smartcode liegt nicht vor, so dass es sich bei der Ausgestaltung des Barcodes um eine Teilaufgabe handelt.

Hinsichtlich der Auswahl der Farbe wird auf die Ausführungen zu PA4 verwiesen.

Die Teilaufgabe bestand also darin, ein Haftetikett zu schaffen, das eine größere Datenmenge enthalten kann und fehlerunanfälliger ist.

Die A6 offenbart die Verwendung eines Smartcodes als einen maschinenlesbaren Code, um gegenüber einem linearen Barcode fehlerunanfälliger zu sein und die Speicherung größerer Datenmengen zu ermöglichen (S. 2, Z. 3-7).

Die A6 betrifft zudem ebenfalls die Sterilisation, ist dem Fachmann also durchaus bekannt und würde von diesem herangezogen.

Ausgehend von der A3 würde der Fachmann der A6 entnehmen, dass 2-D-Barcodes noch besser sind als lineare Barcodes. Da eine Änderung der Bedruckung keine Komplikation bedeutet, würde er diesen Hinweis aufnehmen und das Etikett entsprechend mit einem Smartcode ausstatten.

Unter Berücksichtigung der Ausführungen zu PA4 beruht der Gegenstand nach PA5 gegenüber der A3 i.V.m. der A2 und der A6 damit nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Anspruch 6

Die A5 offenbart ein Verfahren zur Sterilisation, u.a. von Reagenzgläsern (S.1, Z. 14; S. 3, Z. 3). Bei diesem Verfahren wird der Behälter, also das Reagenzglas, einem chemischen Sterilisationsmittel in der Gasphase ausgesetzt (S. 2, Z. 15). Der Behälter wird dabei einer Temperatur von 100°C bis 120°C ausgesetzt.

PA6 verlangt eine Temperatur von mindestens 105°C. Welcher besondere Effekt mit dieser Temperatur verbunden ist, offenbart die A1 nicht. Vielmehr offenbart die A1 ebenfalls die prinzipielle Eignung ab 100°C (S. 2, Z. 21), so dass aufgrund der sich überschneidenden Bereiche eine Auswählerfindung ausscheidet.

Darüber hinaus offenbart die A5 die gleichzeitige Bestrahlung des Behälters mit UV-Licht (S. 2, Z. 14-17).

Die A5 offenbart nicht den Einsatz eines Sterilisationsindikators. Aufgrund des gleichen Gebietes, der vielen übereinstimmenden Verfahrensschritte und der gleichen Wirkung, nämlich Sterilisation des Behälters, stellt die A5 dennoch den nächstliegenden Stand der Technik dar.

Der Einsatz des Indikators während des Sterilisationsverfahrens ermöglicht eine Kontrolle der erfolgreichen Sterilisation an jedem Gegenstand selbst auf einfache Weise (S. 3, [0008] der A1).

Damit besteht die objektive Aufgabe darin, die Kontrolle der Sterilisation zu vereinfachen.

Die A5 weist auf dieses Problem bereits hin. Diese verlangt nämlich eine Überprüfung eines zufällig ausgewählten Behälters, schafft damit aber keine lückenlose Kontrolle (S. 2, Z. 26-27).

Die A2 offenbart die Verwendung von Sterilisationsindikatoren auf dem zu sterilisierendem Gegenstand (S. 2, Z. 12-14). Geeignete Indikatoren reagieren mit einem Farbumschlag, verändern also ihr Aussehen (S. 1, Z. 21-22). Dabei offenbart die A2 Indikatoren für den Einsatz mit chemischen Sterilisationsmitteln (S. 2, Z. 5-8) oder mit UV-Licht (S. 1, Z. 32-34). Die A2 beschäftigt sich also ebenfalls mit Fragen der Sterilisation; ein Fachmann für Sterilisationsverfahren wird die A2 also entsprechend berücksichtigen.

Ausgehend von der Fragestellung die Überprüfung der erfolgreichen Sterilisation bei einem Verfahren gemäß der A5 zu optimieren, entnimmt der Fachmann der A2 den Hinweis, geeignete Sterilisationsindikatoren auf die zu sterilisierenden Gegenstände aufzubringen. Gleichzeitig schlägt die A2 auch solche geeigneten Indikatoren vor. Der Fachmann wird diesen Hinweis aufgreifen und somit, ohne erfinderisch tätig zu werden, zu dem Verfahren nach PA6 gelangen.

PA6 ist nicht erfinderisch gegenüber der A5 in Kombination mit der A2.

Anspruch 7 in Kombination mit Anspruch 6

PA7 beansprucht die Verwendung von Wasserstoffperoxid als chemisches Sterilisationsmittel im Verfahren gemäß Anspruch 6.

A5 offenbart zwar auch die Verwendung von Wasserstoffperoxid, jedoch nicht in dem eigentlichen Sterilisationsverfahren in der Gasphase (S. 2, [0008]).

Wasserstoffperoxid ist nach der A1 besonders geeignet als Chemisches Sterilisationsmittel, da es sich in ungefährliche Bestandteile zersetzt (S. 4, Z. 27-28).

Damit bestand die Aufgabe darin, ein Sterilisationsverfahren zu schaffen, dass keine gefährlichen Rückstände hinterlässt.

Dieses Problem ist auch in der A5 bereits genannt. Das dort eingesetzte Sterilisationsmittel Hypohalogenit hinterlässt giftige Rückstände (S. 1, Z. 32). Daher wurde die Konzentration bereits durch die kombinierte Anwendung mit UV-Licht verringert (S. 2, Z. 1-5). Dennoch bleiben, wenn auch nur minimal, Rückstände zurück.

Die A6 offenbart eine genauso gute Wirksamkeit von Wasserstoffperoxid im gasförmigen Zustand wie von gasförmigen Hypohalogeniten (S. 1, Z. 26-28). Ferner weist die A6 auf die Zersetzung von Wasserstoffperoxid in für den Menschen unschädliche Bestandteile hin (S. 1, Z. 14-15). Der Fachmann wird durch die A6 insofern angehalten bei einem Verfahren gemäß der A5 Wasserstoffperoxid als chemisches Sterilisationsmittel einzusetzen.

Der Einsatz von Wasserstoffperoxid einerseits und die Verwendung eines Sterilisationsindikators andererseits ist vollkommen unabhängig voneinander und führt zu keinem kombinatorischen Effekt. Insofern handelt es sich auch hier wieder jeweils um Teilaufgaben, die unabhängig voneinander zu betrachten sind.

Im Ergebnis ist unter Berücksichtigung der Ausführungen zu PA6 auch PA7 nicht erfinderisch im Hinblick auf die Kombination von A5 und A6 sowie A2.

Neue Ansprüche

Bereits jetzt wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass auch durch Aufnahme weiterer Merkmale aus der Beschreibung keine patentfähigen Ansprüche erhalten werden:

- Thermometer zur Überwachung der Temperatur → bekannt aus A4
- Schutz vor UV-Licht → bekannt aus A5
- Substanz Alu-W → bekannt aus A2