# Prüferbericht - Aufgabe C 2016

**Übersetzung des englischen Originaltextes**

## 1. Einführung

In der diesjährigen Aufgabe ging es um Argumentationen zur Neuheit, zur erfinderischen Tätigkeit und zur Erweiterung des Schutzbereichs. Außerdem befasste sich die Aufgabe mit der öffentlichen Zugänglichkeit der Packungsbeilage eines Erzeugnisses.

Das Patent, gegen das Einspruch eingelegt werden sollte (Anlage 1), beanspruchte eine Priorität.

Das Schreiben des Mandanten musste aufmerksam gelesen und beim Abfassen der Einspruchsschrift berücksichtigt werden.

Dem Schreiben sind Informationen zu zwei wichtigen Aspekten zu entnehmen. Erstens ist darin die Beziehung zwischen dem Patent, der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung und der Prioritätsunterlage beschrieben, und zweitens enthält es detaillierte Angaben zur früheren Offenbarung in Anlage 5.

Anspruch 1 des Patents (Anlage 1) betrifft eine wiederverwendbare Therapie-vorrichtung, die eine thermoaktive Zusammensetzung enthält. Dieser Anspruchs-gegenstand wird in den abhängigen Ansprüchen 2, 3 und 4 eingeschränkt. Die Ansprüche 5 und 6 sind unabhängige Ansprüche und beziehen sich auf die thermoaktive Zusammensetzung.

## 2. Allgemeine Anmerkungen

Von den Bewerbern wurde erwartet, dass sie das wirksame Datum der Ansprüche analysieren und im Lichte dessen die Relevanz der angeführten Dokumente prüfen.

Neben den Anspruchsmerkmalen sollten die Bewerber den Anlagen weitere relevante Informationen wie technische Wirkungen oder Aufgaben und sonstige

Hinweise entnehmen und für die Entwicklung einer überzeugenden Argumentation nutzen. Dabei war die genaue Fundstelle im entsprechenden Dokument (also z. B. Absatz, Figur oder Bezugszeichen) anzugeben.

Sämtliche zur Anfechtung des Patents erforderlichen Informationen waren den Anlagen (einschl. Anlage 1) und dem Schreiben des Mandanten zu entnehmen. Wurde im Stand der Technik zur Beschreibung eines Merkmals ein anderer Begriff verwendet als im angefochtenen Anspruch, so war anhand der Informationen in den Anlagen zu erläutern, warum der Begriff dennoch dieselbe Bedeutung hat. Eigene Kenntnisse des Bewerbers auf dem technischen Gebiet der Erfindung sollten nicht genutzt werden. So war bei der diesjährigen Aufgabe z. B. in Anlage 3, Absatz 4 erklärt, dass ein Beutel, wie er in Anlage 2, Absatz 5 beschrieben wird, dasselbe ist wie ein geschlossener Umschlag.

Nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz muss für jeden Angriff auf die erfinderische Tätigkeit der nächstliegende Stand der Technik ermittelt werden. Bei der Begründung für die Wahl des nächstliegenden Stands der Technik waren der Zweck des angegriffenen Gegenstands und die Gründe anzugeben, warum die Offenbarung im gewählten Dokument des Stands der Technik näher liegt als die der anderen Dokumente. Allgemeine Aussagen wie "Von Anlage X gelangt man am leichtesten zum Erfindungsgegenstand, weil sie die meisten Merkmale mit ihm gemeinsam hat" oder "Anlage X ist auf denselben allgemeinen Zweck gerichtet und ist daher der nächstliegende Stand der Technik" wurden nicht als überzeugende Begründung für die Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik gewertet.

In diesem Jahr bezogen sich die Anlagen 2, 3 und 5 alle auf eine therapeutische Vorrichtung, sodass eine spezifischere Begründung erforderlich war. Die Wahl von Anlage 3 als nächstliegendem Stand der Technik für Anspruch 1 hätte z. B. mit demselben Zweck (Wiederverwendbarkeit) begründet werden können, wohingegen die Wahl von Anlage 5 als Ausgangspunkt nicht zu einer wiederverwendbaren Kühlvorrichtung geführt hätte.

Das Merkmal bzw. die Merkmale, die den Anspruch vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden, waren anzugeben. Damit verbundene und im Patent beschriebene technische Wirkungen waren zu bestimmen, und es war die entsprechende Grundlage anzugeben. Anhand der technischen Wirkung(en) musste dann die zu lösende objektive technische Aufgabe ermittelt werden, und zwar sowohl für die unabhängigen als auch für die abhängigen Ansprüche.

Zu einer vollständigen Antwort gehörte eine gezielte Argumentation, warum der Fachmann Dokumente kombinieren würde, z. B. in Form eines Verweises auf einen bestimmten Teil eines anderen Dokuments, der sich auf denselben Zweck oder dieselbe technische Aufgabe bezieht. So hätte z. B. beim Angriff auf den erfinderischen Charakter von Anspruch 4 die Begründung, warum der Fachmann Anlage 6 zurate ziehen würde, lauten können, dass bestimmte Aspekte der Anlage 6 auch im nächstliegenden Stand der Technik (Anlage 2) zu finden sind, so die Vermeidung von Druckstellen.

Allgemeine Aussagen (z. B. "Der Fachmann würde die Lehre der Dokumente ohne technische Hindernisse miteinander kombinieren.") wurden nicht als überzeugende Begründung für die Kombination von Merkmalen aus bestimmten Dokumenten betrachtet.

Außer für die im nachstehenden Lösungsvorschlag beschriebenen Angriffe wurden auch für andere glaubhafte und solide begründete Angriffe Punkte vergeben. Der Bewertungsbogen enthält Angaben zu den einzelnen Kategorien wie Neuheit, erfinderische Tätigkeit und sonstige Aspekte. Punkte wurden in der Regel für die richtige Verwendung der Informationen und die Argumentation vergeben. Die Punkte, die ein Bewerber in den einzelnen Kategorien erhalten hat, entsprechen unter Umständen nicht genau dem vom Bewerber gewählten Ansatz; sie richten sich eher danach, inwieweit sich die Antwort mit dem bevorzugten Ansatz deckt.

Damit der Einspruch zulässig ist, müssen sowohl das angegriffene Patent als auch der Einsprechende angegeben sein. Auch die Zahlung der Einspruchsgebühr sollte vermerkt werden. Außerdem war zu beachten, dass der Einspruch in der Regel vom Unternehmen und nicht von der Person eingelegt wird, die das Schreiben des

Mandanten unterzeichnet hat. Die Verwendung des vorgedruckten Einspruchsformblatts ist nicht vorgeschrieben, aber ratsam.

**3. Einspruchsschrift**

**Wirksames Datum der Ansprüche und Stand der Technik, Erweiterung des Schutzbereichs**

Für diese Analyse waren die Informationen aus dem Schreiben des Mandaten und aus Anlage 7 zu nutzen. In Bezug auf die Ansprüche 4 und 6 wurde eine Argumentation erwartet, dass im Prioritätsdokument weder deren technischer Inhalt noch die sich auf diese Ansprüche beziehenden Teile der Beschreibung offenbart waren.

Zu einer vollständigen zeitlichen Einordnung von Anlage 2 gehörten detaillierte Angaben zu ihrem Status nach Artikel 54 (2) und (3) EPÜ. Anlage 2 ist Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ für die Ansprüche 1, 3 und 5 der Anlage 1, weil es sich um eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung mit einem Prioritätstag vor dem wirksamen Datum dieser Ansprüche handelt.

In den Antworten sollte außerdem auf die Relevanz von Anlage 5 eingegangen werden. Anlage 5 ist die Packungsbeilage eines Produkts, das 2010, also vor dem Prioritätstag der Anlage 1, gekauft wurde. Laut dem auf der Packungsbeilage angegebenen Druckdatum war diese bereits vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich, dennoch sollten weitere Beweismittel wie z. B. der Kaufbeleg angeboten werden. Somit ist Anlage 5 für alle Ansprüche ein wirksamer Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ.

Bei Anspruch 2 wurde ein Einwand wegen der Erweiterung des Gegenstands über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erwartet. Zu einer vollständigen Begründung gehörten eine Betrachtung der in der ursprünglich eingereichten Anmeldung enthaltenen Informationen und eine Argumentation, warum diese keine ausreichende Grundlage für den Anspruch boten. Seite 5 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Anlage 7) war der diesjährigen Aufgabe beigefügt, um die Argumentation zu erleichtern, dass eine Vorrichtung, die sowohl für das Sprunggelenk als auch den Huf ausgeformt ist, nicht

unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hervorgeht.

**Anspruch 1**

Erwartet wurde ein Einwand mangelnder Neuheit auf der Grundlage von Anlage 2 als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ.

Außerdem wurde ein Angriff auf die erfinderische Tätigkeit auf der Grundlage von Anlage 3 erwartet, weil dies im vorliegenden Fall ein guter Einspruchsgrund ist. Anlage 3 ist der nächstliegende Stand der Technik, denn sie bezieht sich auf eine wiederverwendbare Therapievorrichtung und hat somit denselben Zweck. Anlage 2 kann für einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen Anspruch 1 nicht herangezogen werden. Anlage 4 offenbart keine Vorrichtung. Anlage 5 würde nicht zu der beanspruchten Erfindung führen, weil ihr Gegenstand nicht wiederverwendbar ist, und Anlage 6 bezieht sich auf eine Schutzgamasche.

Ein umfassend begründeter Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit musste darauf eingehen, warum

- der Fachmann versuchen würde, den nächstliegenden Stand der Technik anzupassen (weil sich die Behandlung z. B. laut Anlage 3 verbessern lässt, indem zwischendurch eine mit kaltem Wasser getränkte Bandage angelegt wird),
- der Fachmann in die in Anlage 3 beschriebene Vorrichtung eine thermoaktive Zusammensetzung aufnehmen würde (weil in den Taschen bereits Edgalase enthalten ist und die Hinzufügung von Ahlericheon technisch möglich wäre), und
- die Kombination der Anlagen 3 und 4 kompatibel wäre (weil Totilasen laut Anlage 4 kompatibel ist, denn es beeinträchtigt nicht die Kühleigenschaften der Zusammensetzung).

**Anspruch 3**

Anspruch 3 hat zwei alternative Ausführungsformen (Sprunggelenk und Huf), die getrennt behandelt werden mussten.

Jede Alternative unterscheidet sich vom Stand der Technik durch zwei Merkmale, die getrennte und unabhängige technische Wirkungen haben: eine thermoaktive Zusammensetzung, die bei Aktivierung durch Wasser eine Kühlwirkung erzeugt, und die Form der Vorrichtung. Erwartet wurde daher ein auf die Teilaufgaben gerichteter Angriff (Richtlinien G-VII, 5.2 oder 6) basierend auf einer Kombination der Anlagen 3, 4 und 6.

Zu beachten war dabei, dass das erste Unterscheidungsmerkmal zwischen Anspruch 3 und Anlage 3 betreffend die thermoaktive Zusammensetzung und ihre technische Wirkung nicht dasselbe war wie bei Anspruch 1, denn hier war zusätzlich noch die Kühlwirkung bei der Aktivierung durch Wasser erforderlich.

**Anspruch 4**

Es wurde ein Angriff auf die erfinderische Tätigkeit basierend auf einer Kombination der Anlagen 2 und 6 erwartet. Anlage 2 ist der nächstliegende Stand der Technik und näherliegend als Anlage 3, denn dort heißt es, dass andere Befestigungsmittel ungeeignet sind. Was die gemeinsamen Merkmale angeht, genügte der Verweis auf die Begründung bei Anspruch 1.

**Anspruch 5**

Es wurde ein Angriff auf die erfinderische Tätigkeit basierend auf einer Kombination von Anlage 5 als nächstliegendem Stand der Technik und Anlage 4 erwartet. Anlage 5 ist ein besserer Ausgangspunkt als Anlage 4, denn dort sind Lesmorsase und Ahlericheon nicht ausdrücklich zusammen offenbart; ebenso wenig offenbart ist der beanspruchte Bereich von 20 - 40 %. Anlage 2 kann für einen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegen Anspruch 5 nicht herangezogen werden. In Anlage 3 ist nur Edgalase offenbart und in Anlage 6 überhaupt keine Zusammensetzung.

Ein umfassend begründeter Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit musste darauf eingehen, warum

- der Fachmann versuchen würde, den nächstliegenden Stand der Technik anzupassen (weil Anlage 5 eine Warnung enthält, dass Pageatase für Wasserorganismen giftig sein kann),
- warum der Fachmann Pageatase ohne nachteilige Auswirkungen durch Lesmorsase ersetzen könnte (weil Lesmorsase und Pageatase laut Anlage 4 beide Aktivatoren der Klasse EKLAG sind und beide eine Kühlwirkung erzeugen).

**Anspruch 6**

Anspruch 6 wird durch Anlage 2 vorweggenommen, denn diese offenbart eine Zusammensetzung mit inhärent denselben Eigenschaften. Hier wurde kein weiterer Angriff erwartet.

# Lösungsvorschlag – Aufgabe C 2016

*In den Abschnittsüberschriften sind in Klammern jeweils die für "Verwendung der Informationen" und "Argumentation" erzielbaren Punkte angegeben.*

Einspruchsschrift (in Verbindung mit dem ausgefüllten Formblatt 2300)
Gesamtpunktzahl für "Verwendung der Informationen"/"Argumentation": 45/55

**Wirksames Datum der Ansprüche und Stand der Technik, Erweiterung des Schutzbereichs *(8/6)***

Wirksames Datum

Anlage 1 wurde am 22. November 2011 eingereicht und beansprucht die Priorität von FR1104119, die am 22. April 2011 eingereicht wurde.

**Ansprüche 1, 3 und 5**

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 5 sowie der abhängige Anspruch 3 waren in der Prioritätsunterlage und in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart. Für diese Ansprüche ist die beanspruchte Priorität also wirksam, d. h. ihr wirksames Datum ist der 22. April 2011.

**Ansprüche 4 und 6**

Die abhängigen Ansprüche 4 und 6 wurden mit der europäischen Anmeldung eingereicht.

Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart Befestigungsmittel mit zwei elastischen Bändern (Anlage 7, Abs. 25) und deckt sich insofern mit der Prioritätsunterlage, wohingegen in Anspruch 4 des Patents nur eines der Bänder des Befestigungsmittels elastisch ist. Anspruch 4 steht somit nur der Anmeldetag zu, also der 22. November 2011.

Der - gegenüber der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unveränderte - Absatz 11 des Patents (Anlage 1) offenbart die Zusammensetzung nach Anspruch 6, war aber nicht in der Prioritätsunterlage enthalten, sodass die Zusammensetzung nach Anspruch 6 die Priorität nicht beanspruchen kann. Anspruch 6 steht somit nur der Anmeldetag zu, also der 22. November 2011.

Stand der Technik

Anlage 2 ist eine am 5. Dezember 2009 eingereichte und am 6. Juni 2011 veröffentlichte europäische Patentanmeldung und bildet somit für die Ansprüche 4 und 6 einen Stand der Technik nach Artikel 54 (2) und 56 EPÜ und für die Ansprüche 1, 3 und 5 einen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ.

Die Anlagen 3, 4 und 6 wurden alle vor dem Prioritätstag des Patents, d. h. vor dem 22. April 2011, veröffentlicht. Sie gehören somit für sämtliche Ansprüche zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) und 56 EPÜ.

Anlage 5 ist die Packungsbeilage des im Jahr 2010 gekauften Erzeugnisses Therapack und war der Öffentlichkeit folglich vor dem Prioritätstag des Patents zugänglich. Das auf der Packungsbeilage angegebene Druckdatum spricht sehr dafür, dass das Erzeugnis bereits vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich war. Sollte dies streitig sein, können weitere Beweismittel vorgelegt werden, z. B. eine Kopie des Kaufbelegs oder eine Zeugenaussage des Käufers. Anlage 5 gehört somit für sämtliche Ansprüche zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) und 56 EPÜ.

Erweiterung des Schutzbereichs – Artikel 100 c) EPÜ

Der abhängige Anspruch 2 wurde in der Prüfungsphase hinzugefügt. Laut Anspruch 2 ist die Vorrichtung so geformt, dass sie sich gleichzeitig den Konturen des Sprunggelenks und des Hufs eines Pferdes anpasst. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart eine Vorrichtung, die entweder für das Sprunggelenk oder den Huf eines Pferdes ausgeformt ist (Anlage 7, Abs. 22). Sie enthält keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung einer Vorrichtung, die sowohl

für das Sprunggelenk als auch den Huf ausgeformt ist. Anspruch 2 geht somit über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, was ein Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ ist.

**Anspruch 1 [unabhängig] – mangelnde Neuheit (*8/4*)**

Anlage 2 offenbart eine wiederverwendbare (Anlage 2, Abs. 8) Therapievorrichtung (Anlage 2, Abs. 3), die Folgendes umfasst:
einen geschlossenen Umschlag (Anlage 2, Abs. 5; ein Beutel ist ein geschlossener Umschlag laut Anlage 3, Abs. 4), der in mindestens zwei Reihen unterteilt ist (Anlage 2, Abs. 5: "mit einer oder mehreren Reihen"; mehr als eine müssen mindestens zwei Reihen sein), die jeweils mindestens zwei nicht kommunizierende Taschen aufweisen (Anlage 2, Abs. 6 "innerhalb der einzelnen Fächer isoliert"), nebeneinander angeordnet sind (Anlage 2, Fig. 1 zeigt mindestens zwei nebeneinander angeordnete Taschen) und jeweils eine thermoaktive Zusammensetzung enthalten (die in Anlage 2, Abs. 4 offenbarte Zusammensetzung entspricht der in Anlage 1, Abs. 2 gegebenen Definition einer thermoaktiven Zusammensetzung: "Zusammensetzung, die als Ergebnis einer chemischen Reaktion … Kälte oder Wärme aktiv erzeugen kann"), sowie
integrierte Befestigungsmittel (Anlage 2, Abs. 7) zur vorübergehenden Befestigung der Vorrichtung an einem Patienten (Anlage 2, Abs. 8).

Alle Merkmale des Anspruchs 1 werden also durch Anlage 2 vorweggenommen, sodass der Anspruchsgegenstand nach Artikel 54 (1) und (3) EPÜ nicht neu ist.

**Anspruch 1 [unabhängig] – mangelnde erfinderische Tätigkeit (*8/9*)**

Anlage 3 ist der nächstliegende Stand der Technik für Anspruch 1 und das einzige Dokument des Stands der Technik, in dem eine wiederverwendbare thermotherapeutische Vorrichtung offenbart ist.

Anlage 3 offenbart eine wiederverwendbare (Anlage 3, Abs. 10) Therapievorrichtung (Anlage 3, Abs. 2), die Folgendes umfasst:

einen geschlossenen Umschlag (Anlage 3, Abs. 4), wobei der Umschlag in mindestens zwei Reihen unterteilt ist, die jeweils mindestens zwei nicht kommunizierende Taschen aufweisen, die nebeneinander angeordnet sind (Anlage 3, Abs. 5), jede Tasche eine Zusammensetzung enthält (Anlage 3, Abs. 5),
und integrierte Befestigungsmittel (Anlage 3, Fig. 1, Bezugszeichen 80) zur vorübergehenden Befestigung der Vorrichtung an einem Patienten (Anlage 3, Abs. 10).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der Offenbarung in Anlage 3 dadurch, dass die Zusammensetzung thermoaktiv ist.

Dies bewirkt eine Beschleunigung des Heilungsprozesses (Anlage 1, Abs. 2) und löst die objektive technische Aufgabe, eine Therapie zur Verbesserung des Heilungsprozesses bereitzustellen.

Der Fachmann wird durch Anlage 3 veranlasst, zur Beschleunigung des Heilungsprozesses die Kühlbehandlung mit einer medizinischen Behandlung zu kombinieren (Anlage 3, Abs. 10). Dabei würde er Anlage 4 zurate ziehen, denn diese bezieht sich auf eine Thermotherapie in Form einer Kältetherapie (Anlage 4, Abs. 7).

Die Lösung der objektiven technischen Aufgabe ist Anlage 4 zu entnehmen. Dort ist erläutert, dass alle Ahlericheon und mindestens einen Aktivator der Klasse EKLAG enthaltenden Zusammensetzungen, wenn sie mit Wasser in Kontakt gebracht werden, als Ergebnis einer chemischen Reaktion eine Kühlwirkung erzeugen. Die Zusammensetzung bietet also eine aktive Thermotherapie (Anlage 4, Abs. 3)

In Anlage 4 heißt es weiter, dass Totilasen die Kühlwirkung einer solchen Zusammensetzung nicht beeinträchtigt (Anlage 4, Abs. 6), d. h. die Zusammensetzung wäre mit der in Anlage 3 beschriebenen Vorrichtung vereinbar und würde die Aufgabe, den Heilungsprozess zu beschleunigen, lösen (Anlage 4, Abs. 8).

Insbesondere ist in Anlage 4 erwähnt, dass Edgalase und Ahlericheon zusammen verwendet werden können (Anlage 4, Abs. 9). Der Fachmann würde daher der Edgalase enthaltenden Zusammensetzung, die bereits in der Vorrichtung aus

Anlage 3 enthalten ist, Ahlericheon hinzufügen, ohne dass er dabei erfinderisch tätig werden müsste.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 in Anbetracht der Lehre aus Anlage 4 nicht erfinderisch gegenüber Anlage 3 und verstößt gegen Artikel 56 EPÜ.

**Anspruch 3 [von Anspruch 1 abhängig] – mangelnde erfinderische Tätigkeit (*6/14*)**

Anlage 3 ist der nächstliegende Stand der Technik für Anspruch 1 und das einzige Dokument des Stands der Technik, in dem eine wiederverwendbare Therapie-vorrichtung für Pferde offenbart ist, die dem Zweck der Kühlung dient.

Anlage 3 bezieht sich auf eine wiederverwendbare Therapievorrichtung, die mehrere der in Anspruch 1 definierten Merkmale aufweist (siehe vorstehende Argumente gegen Anspruch 1).

Der Gegenstand des Anspruchs 3 unterscheidet sich von der Offenbarung in Anlage 3 dadurch, dass die Zusammensetzung eine thermoaktive Zusammen-setzung ist, die bei Aktivierung durch Wasser eine Kühlwirkung erzeugt (erster Unterschied), und dass die Vorrichtung so geformt ist, dass sie sich den Konturen des Sprunggelenks oder des Hufs eines Pferdes anpasst (zweiter Unterschied).

Der erste Unterschied sorgt für die Bereitstellung einer therapeutischen Wirkung (Anlage 1, Abs. 9).

Der zweite Unterschied lässt sich in zwei Alternativen unterteilen:
Die erste Alternative ist eine Vorrichtung, die so geformt ist, dass sie sich den Konturen des Sprunggelenks anpasst, und dadurch bewirkt, dass Abschürfungen aufgrund von Reibung vermieden werden (Anlage 1, Abs. 22).
Die zweite Alternative ist eine Vorrichtung, die so geformt ist, dass sie sich den Konturen des Hufs anpasst (Anlage 1, Abs. 22), und bewirkt dasselbe wie die erste Alternative.

Der erste und der zweite Unterschied beeinflussen einander nicht und erzeugen auch keinen Synergieeffekt, sondern lösen zwei getrennte Teilaufgaben und können somit einzeln behandelt werden (Richtlinien G-VII, 5.2).

Der erste Unterschied löst die objektive technische Teilaufgabe, den Heilungsprozess zu verbessern. Der zweite Unterschied (erste und zweite Alternative) löst die objektive technische Teilaufgabe, Abschürfungen zu vermeiden.

Erster Unterschied

Alle in Anlage 4 offenbarten Zusammensetzungen werden erst durch den Kontakt mit Wasser aktiviert und erzeugen dann eine Kühlwirkung (Anlage 4, Abs. 3).

Die erste objektive technische Teilaufgabe wird somit auf dieselbe Weise gelöst wie in Anspruch 1.

Zweiter Unterschied, erste Alternative

Der Fachmann würde Anlage 6 zurate ziehen, weil sich diese auf eine Gamasche für Pferde bezieht und somit zum selben Fachgebiet gehört (Anlage 6, Abs. 1).

In Anlage 6 ist eine Vorrichtung offenbart, die speziell für das Sprunggelenk ausgeformt ist (Anlage 6, Abs. 8), um Abschürfungen zu vermeiden (Anlage 6, Abs. 3).

Außerdem wird der Fachmann durch Anlage 3 veranlasst, die Vorrichtung für andere Abschnitte des Beins anzupassen (Anlage 3, Abs. 11). Folglich würde der Fachmann die spezielle Form der Gamasche aus Anlage 6 auf die Vorrichtung aus Anlage 3 anwenden, um zu einer Vorrichtung zu gelangen, durch die Abschürfungen vermieden werden, ohne dass er dabei erfinderisch tätig werden müsste.

Zweiter Unterschied, zweite Alternative

Der Fachmann würde Anlage 6 aus denselben Gründen zurate ziehen, wie vorstehend bei der ersten Alternative erläutert.

In Anlage 6 ist eine Vorrichtung offenbart, die speziell für den Huf ausgeformt ist (Anlage 6, Abs. 11 und 12), um Abschürfungen zu vermeiden (Anlage 6, Abs. 3). Folglich würde der Fachmann die spezielle Form der Gamasche aus Anlage 6 auf die Vorrichtung aus Anlage 3 anwenden, um zu einer Vorrichtung zu gelangen, durch die Abschürfungen vermieden werden, ohne dass er dabei erfinderisch tätig werden müsste.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 3 in Anbetracht der Lehre aus den Anlagen 4 und 6 nicht erfinderisch gegenüber Anlage 3 und verstößt gegen Artikel 56 EPÜ.

**Anspruch 4 [von Anspruch 1 abhängig] – mangelnde erfinderische Tätigkeit (*6/9*)**

Anlage 2 ist der nächstliegende Stand der Technik und das einzige Dokument des Stands der Technik, in dem eine wiederverwendbare Therapievorrichtung offenbart ist, die die meisten Merkmale mit dem Gegenstand des Anspruchs 4 gemein hat.

Die Offenbarung in Anlage 2 weist sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 auf (siehe vorstehende Argumente gegen die Neuheit von Anspruch 1).

Die in Anspruch 4 aufgeführten zusätzlichen Merkmale des Befestigungsmittels unterscheiden seinen Gegenstand also von der Offenbarung in Anlage 2. Diese zusätzlichen Merkmale bewirken eine gleichmäßige Druckverteilung und vermeiden Druckstellen (Anlage 1, Abs. 19); sie lösen also die objektive technische Aufgabe der Vermeidung von Druckstellen.

Durch die Erwähnung, dass Druckstellen vermieden werden sollten (Anlage 2, Abs. 7), veranlasst Anlage 2 den Fachmann bereits, nach einer Lösung für diese objektive technische Aufgabe zu suchen. Dabei würde er Anlage 6 zurate ziehen, weil sich diese mit der Druckverteilung bei Gamaschen befasst (Anlage 6, Abs. 5)

Anlage 6 offenbart Befestigungsmittel mit zwei Bändern, von denen nur eines elastisch ist, wobei die Bänder an den gegenüberliegenden Seiten des Umschlags über die gesamte Länge der Kante jeder Seite befestigt sind (Anlage 6, Abs. 10) und die Bänder komplementäre Fixierungsmittel aufweisen. Die in Anlage 6, Absatz 10 definierten "Haken" und "Schlingen" entsprechen de facto der Definition von komplementären Fixierungsmitteln in Anlage 1, Absatz 25.

Diese in Anlage 6 beschriebenen Befestigungsmittel können auch bei anderen Gamaschen angewendet werden (Anlage 6, Abs. 15) und lösen die vorstehend genannte Aufgabe (Anlage 6, Abs. 5).

Außerdem beeinflussen diese Befestigungsmittel nicht die Form der Gamaschen im Allgemeinen (Anlage 6, Abs. 5), sodass sie mit der besonderen Form des in Anlage 2 beschriebenen Kissens vereinbar sind.

Der Fachmann wird durch Anlage 6 veranlasst, die Befestigungsmittel in Anlage 2 durch die aus Anlage 6 zu ersetzen.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 4 in Anbetracht der Lehre aus Anlage 6 nicht erfinderisch gegenüber Anlage 2 und verstößt gegen Artikel 56 EPÜ

**Anspruch 5 [unabhängig] – mangelnde erfinderische Tätigkeit (*7/10*)**

Der nächstliegende Stand der Technik für Anspruch 5 ist Anlage 5. Anlage 5 befasst sich mit demselben Zweck wie Anspruch 5, nämlich der Bereitstellung einer Kühlwirkung, und hat mehr Merkmale mit dem Anspruchsgegenstand gemein als Anlage 4.

In Anlage 5 ist eine Zusammensetzung offenbart, die 35 Gew.-% Ahlericheon und Pageatase enthält (Anlage 5, Z. 15 und 16). Es wird nicht ausdrücklich erwähnt, dass die Zusammensetzung die beobachtete Kühlwirkung erzeugt. In Anlage 4, Absatz 3 ist jedoch erklärt, dass eine solche Zusammensetzung bei Aktivierung durch Wasser stets eine Kühlwirkung erzeugt. Die in Anlage 5 offenbarte Zusammensetzung erzeugt also zwangsläufig eine Kühlwirkung und ist eine thermoaktive Zusammen-

setzung im Sinne von Anlage 1, Absatz 2. Außerdem fällt der Wert von 35 Gew.-% in den Bereich von 20 - 40 Gew.-%, sodass die spezielle Offenbarung in Anlage 5 den beanspruchten Bereich vorwegnimmt.

Der Gegenstand des Anspruchs 5 unterscheidet sich von der Offenbarung in Anlage 5 dadurch, dass die Zusammensetzung Lesmorsase statt Pageatase enthält. Dieser Unterschied sorgt dafür, dass die Zusammensetzung nicht giftig ist (Anlage 1, Abs. 12) und löst die objektive technische Aufgabe der Bereitstellung einer nicht giftigen wasseraktivierten Kühlzusammensetzung.

In Anlage 5 wird bereits davor gewarnt, dass Pageatase für Wasserorganismen giftig ist (Anlage 5, Z. 19 und 20). Der Fachmann ist also veranlasst, nach einer Lösung zu suchen, und würde dabei Anlage 4 zurate ziehen, weil sich diese auf wasseraktivierte Kühlzusammensetzungen bezieht (Anlage 4, Abs. 8).

Anlage 4 liefert die Lösung, denn dort ist ausgeführt, dass Lesmorsase ein nicht giftiger Aktivator ist (Anlage 4, Abs. 9). Lesmorsase gehört zu den Aktivatoren der Klasse EKLAG (Anlage 1, Abs. 12), und in Anlage 4 heißt es, dass alle EKLAG-Aktivatoren nützlich für die Kältetherapie sind (Anlage 4, Abs. 3), sodass der Fachmann auch von einer Lesmorsase enthaltenden Zusammensetzung dieselbe Kühlwirkung wie bei Pageatase erwarten würde.

Folglich würde der Fachmann Pageatase durch Lesmorsase ersetzen, um eine nicht giftige Zusammensetzung zu erhalten.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 5 in Anbetracht der Lehre aus Anlage 4 nicht erfinderisch gegenüber Anlage 5 und verstößt gegen Artikel 56 EPÜ.

**Anspruch 6 [unabhängig] – Neuheit (*2/3*)**

Anlage 2 offenbart eine Zusammensetzung, die Ahlericheon, Lesmorsase und Edgalase umfasst (Anlage 2, Abs. 4).

Anlage 4 besagt, dass Ahlericheon in Gegenwart von mindestens einem Aktivator der Klasse EKLAG und Wasser stets eine Kühlwirkung erzeugt (Anlage 4, Abs. 3). Lesmorsase und Edgalase gehören zu den Aktivatoren der Klasse EKLAG (Anlage 1, Abs. 12). Die Gegenwart von Wasser bewirkt also eine Aktivierung der in Anlage 2 offenbarten Zusammensetzung und erzeugt eine Kühlwirkung.

Obwohl in Anlage 2 nicht ausdrücklich erwähnt ist, dass die dort offenbarte Zusammensetzung bei Aktivierung durch Wasser eine Kühlwirkung erzeugt, ist dies impliziert.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 6 nicht neu gegenüber Anlage 2 und verstößt gegen Artikel 54 (1) und (2) EPÜ.

# EXAMINATION COMMITTEE II

## Paper C - 2016 - Marking Sheet

| Category | | Maximum possible |
|---|---|---|
| Novelty | Novelty Use | 10 |
| | Novelty Argumentation | 7 |
| Inventive step | Inventive Step Use | 27 |
| | Inventive Step Argumentation | 42 |
| Other | Other Use | 8 |
| | Other Argumentation | 6 |
| Total | | 100 |