PRÜFUNGSARBEIT EINES BEWERBERS

C, EEP 2016

Einspruchsschrift

Zeitrang der Ansprüche

Die Gegenstände der Ansprüche 1, 3 und 5 sind im Prioritätsdokument FR1104119 offenbart und haben daher dessen Zeitrang, A88(3), A89 EPÜ → 22.04.2011

Der Gegenstand des Anspruchs 6 und der entsprechende Absatz [11] sind nicht im Prioritätsdokument enthalten. Deshalb ist der Prioritätsanspruch für Anspr. 6 nicht wirksam (A88(3) EPÜ, G2/98). Das wirksame Datum ist daher der AT der A1 → 22.11.2011

Ebenso wenig ist der Gegenstand von Anspruch 4 dem Prioritätsdokument entnehmbar. In der Beschreibung sind lediglich Befestigungsmittel mit zwei elastischen Bändern offenbart nicht aber mit nur einem elastischen Band. Das wirksame Datum ist daher ebenfalls der AT von A1 → 22.11.2011

Der Gegenstand des Anspruchs 2 stellt eine unzulässige Erweiterung dar, A123(2) EPÜ, und hat daher keinen Zeitrang (siehe unten).

Druckschriften Anlagen 1 bis 6 (A1-A6)

A1-Streitpatent

A3, A4 und A6 wurden jeweils vor dem Zeitrang aller Ansprüche veröffentlicht und sind daher Stand der Technik (SdT) nach A54(2) EPÜ und für A56 EPÜ heranziehbar.

A2 beansprucht einen Zeitrang (5.12.2009) vor dem Zeitrang aller Ansprüche wurde aber erst nach dem Zeitrang der Ansprüche 1, 3 und 5 veröffentlicht. Für diese

Ansprüche ist A2 SdT nach A54(3) EPÜ. Für die Ansprüche 4 und 6 ist A2 aber vorveröffentlichter SdT gemäß A54(2) EPÜ.

A5 ist die Packungsbeilage eines im Jahre 2010 gekauften Erzeugnisses und wurde gemäß dem aufgedruckten Druckdatum bereits im Januar 2008 gedruckt. A5 ist daher SdT nach A54(2) EPÜ für alle Ansprüche. Sollten Zweifel am Zeitrang der A5 bestehen, wird bezüglich des Kaufzeitpunkts Zeugenbeweis durch Frau J. Connemara angeboten. Es kann auch, falls erforderlich, eine eidesstattliche Versicherung nachgereicht werden.

Einspruchsgründe

Unzulässige Erweiterung, A100 c) EPÜ

Anspruch 2 wurde erst im Prüfungsverfahren hinzugefügt und umfasst einen Gegenstand, der der ursprüngl. eingereichten Fassung nicht zu entnehmen ist und über diese hinausgeht.

In [20] ist zwar eine Ausführungsform offenbart, die sich für die Konturen eines Pferdesprunggelenks eignet und in [21] eine Ausführungsform für einen Huf. Es ist aber keine Ausführungsform erwähnt, die sich gleichzeitig für beides eignen würde. Vielmehr werden in [20] und [21] die Besonderheiten der jeweiligen Formen hervorgehoben (Sprunggelenk: abgewinkelt, Bewegungsspielraum und Huf: runde Form und Härte des Hufs). Die Anforderungen an die jeweilige Ausführungsform sind offenbar nicht miteinander kompatibel, sodass eine Ausführung, die sich sowohl für Huf und Sprunggelenk eignet, den urspr. Unterlagen nicht zu entnehmen ist.

Neuheit und erfinderische Tätigkeit (eT), A100 a) EPÜ

Anspr. 1 – A52(1)+A54(3) EPÜ – A2

Anlage 2 (A2) offenbart eine wiederverwendbare Therapievorrichtung (therapeutisches Wärmekissen [3] zur Linderung von Muskelschmerzen [1] ist therapeutische Vorrichtung im Sinne der A1, vgl. A1 [2], außerdem ist das

Wärmekissen wiederverwendbar im Sinne der A1, vgl. A1 [18] und A2 [8]) umfassend:
- einen geschlossenen Umschlag
(eindeutig aus Figur 1 zu erkennen: umlaufend verschlossenes Kissen, ist geschlossener Umschlag i.S. der A1, vgl. A1 [24]),
wobei der Umschlag in mindestens zwei Reihen unterteilt ist, die jeweils mindestens zwei Taschen aufweisen, die nebeneinander angeordnet sind ([5]+Figur 1, mehrere Reihen einzelner Fächer), wobei die Taschen nicht kommunizieren ([6], Fächer sind isoliert, d.h. sie kommunizieren nicht, vgl. A1 [24]), wobei jede Tasche eine thermoaktive Zusammensetzung enthält ([5]-Gelzusammensetzung in jedem Fach, die eine thermoaktive Zusammensetzung i.S. der A1 ist, vgl. A2 [4] und A1 [2]), und
-integrierte Befestigungsmittel zur vorübergehenden Befestigung an einem Patienten ([7], Knöpfe 3 und Knopflöcher 4 zur Befestigung an der zu behandelnden Region).

Außerdem ist das Kissen der A2 aus einem Beutel geformt ([5]). Ein Beutel ist ein geschlossener Umschlag (vgl. A3 [4]).

A2 offenbart alle Merkmale des Anspr. 1, dessen Gegenstand daher nicht neu gegenüber A2 ist, A54(3) EPÜ.

<u>Anspr. 1 – A52(1)+56EPÜ – A3+A4</u>

<u>nächstliegender SdT</u>

A3 ist nächstl. SdT, denn (GL G-VIII, 5.1) A3 hat einen ähnlichen Zweck, nämlich die Bereitstellung einer wiederverwendbaren therapeutischen Vorrichtung (vgl. A3 [2], [8]), wobei mittles ähnlich angeordneter mehrerer Taschen die therapeutische Wirkung verbessert wird (A3 [3], vgl. A1 [8]) durch eine gleichmäßige Verteilung (A3 [3], A1 [8]).

Demgegenüber betrifft A4 eine Kühlmittelzusammensetzung, aber keine Vorrichtung (A4, Titel), A5 eine nicht wiederverwendbare Vorrichtung (A5, Zeile 8, nach Gebrauch entsorgen) und A6 eine Schutzgarmasche (Titel, [1]) ohne therapeutische Wirkung.

Anlage 3 (A3) offenbart eine wiederverwendbare Therapievorrichtung ([2]-medizinische Vorrichtung für überlastete Muskeln [1]), umfassend:
- einen geschlossenen Umschlag ([4] – Beutel 20 ist ein geschlossener Umschlag), wobei der Umschlag in mindestens zwei Reihen unterteilt ist, die jeweils mindestens zwei nicht kommunizierende Taschen aufweisen, die nebeneinander angeordnet sind ([5]+Figur 1 – Anordnung von Reihen aus nebeneinander angelegten Taschen 70 mit darin eingeschlossener Zusammensetzung, die nicht heraussickert, die Taschen sind also nicht kommunizierend i.S. der A1, vgl. A1 [24]), wobei jede Tasche eine Matrixzusammensetzung enthält ([5]), und
- integrierte Befestigungsmittel zur vorübergehenden Befestigung der Vorrichtung am Patienten ([9]-Drucklaschen zum Fixieren). Die Wiederverwendbarkeit der Vorrichtung ergibt sich aus Abschn. [8], vgl. auch A1 [24].

Unterschiedsmerkmal

Der Gegenstand von Anspr. 1 unterscheidet sich davon dadurch, dass die Taschen eine thermoaktive Zusammensetzung enthalten.

Technische Wirkung

Dies hat die Wirkung, dass sich Kälte oder Wärme aktiv erzeugen lässt (A1 [2]).

Objektive Aufgabe

Die objektive technische Aufgabe besteht darin, eine therapeutische Vorrichtung vorzusehen, die Wärme oder Kälte aktiv erzeugen kann.

Naheliegen

A3 erwähnt bereits, dass sich die therapeutische Wirkung der Vorrichtung durch Kühlung erheblich steigern lässt ([10]). Der Fachmann hätte somit einen starken Anreiz sich mit der objektiven Aufgabe ausgehend von der A3 zu beschäftigen.

Kombinationsdokument A4

A4 liegt auf dem Gebiet der aktiven Kühlzusammensetzungen (Titel und [1]) für eine kalte Kompresse zur Bereitstellung einer aktiven Kühlmöglichkeit ohne elektrische Kühlung ([1]) und erwähnt daher die Aufgabe ([1]+[3]). A4 beschäftigt sich außerdem mit der Kombinationswirkung von Kühlung und entzündungshemmenden Mitteln ([5]), wie auch A3 ([10]). A4 wäre für den Fachmann relevant, er würde sie heranziehen.

A4 lehrt, dass eine anhaltende Kühlung durch eine bestimmte Klasse von chemischen Zusammensetzungen erreicht werden kann ([3]), bei denen es sich um thermoaktive Zusammensetzungen handelt (vgl. A1 [2]) und zwar um eine Kühlzusammensetzung i.S. der A1, vgl. A1 [9] und A4 [3].

Der Fachmann erkennt somit aus der A4, dass eine aktive Kühlung bereitgestellt werden kann, wenn eine thermoaktive Zusammensetzung (Kühlzusammensetzung) aus A4 verwendet wird.

Der Fachmann hätte keine praktischen Schwierigkeiten, die Kühlzusammensetzung in den Taschen der A3 statt der Matrixzusammensetzung (A3 [5]) zu verwenden. Dafür sind nur geringe Modifikationen notwendig, denn die Lehren der A3 und A4 sind hochgradig kompatibel:
Die A4 lehrt bereits die Verwendung der Kühlzusammensetzung mit dem entzündungshemmenden Mittel Totilase (A4 [3]), die die Kühlwirkung nicht beeinträchtigt (A4 [6]) und das in der A3 verwendet wird (A3 [10]). Zudem enthält die Kühlzusammensetzung der A4 z.B. Edelgase ([9]), die auch schon in der Matrixzusammensetzung der A3 vorhanden sind (A3 [5]).

Der Fachmann würde daher ohne weiteres die Zusammensetzung der A4 in den Taschen der A3 zur Bereitstellung einer aktiven Kühlung vorsehen und dadurch ohne eT zum Gegenstand des Anspruch 1 kommen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht nicht auf einer eT gegenüber A3+A4 (A56 EPÜ).

Anspruch 3+1 – A52(1)+A56 EPÜ – A3+A4+A6

A3 ist nächstliegender SdT aus denselben Gründen wie oben für Anspr. 1 genannt.

A3 offenbart die oben zu Anspr. 1 genannten Merkmale.

Anspruch 3+1 unterscheidet sich von A3

1) durch die oben zu Anspr. 1 genannten Merkmale
2) und die Merkmale des Anspruch 3,

nämlich, dass die Vorrichtung so geformt ist, dass sie sich der Kontur eines Sprunggelenks oder eines Hufs eines Pferdes anpasst, wobei die thermoaktive Zusammensetzung bei Aktivierung mit Wasser eine Kühlwirkung für Sprunggelenk oder Huf liefert.

Bezüglich Wirkung, Aufgabe und Lösung für Merkmal 1) siehe oben zu Anspruch 1, wobei das dortige Kombinationsdokument auch die Kühlwirkung bei Wasseraktivierung offenbart (A4 [3]), sodass die obige Argumentation diese spezifische Thermoaktive Zusammensetzung schon berücksichtigt hat.

Das weitere Merkmal in 2), nämlich die Anpassbarkeit, betrifft zwei Alternativen der Anpassbarkeit an Sprunggelenk oder Huf, die beide die weitere Wirkung haben, dass Abschürfung aufgrund von Reibung vermieden wird (A1 [22]).

Diese Merkmale stehen mit der spezifischen thermoaktiven Zusammensetzung in keiner funktionellen Wechselwirkung. Zwischen den genannten Wirkungen besteht keine Synergie. Es liegen Teilaufgaben vor, die hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit getrennt zu betrachten sind, GL G-VII, 5.2, 6. und 7.

Das beschriebene Merkmal der Anpassbarkeit löst die Teilaufgabe, Abschürfungen beim Traen der Vorrichtung zu vermeiden (gilt für beide Alternativen).

Der Fachmann würde zur Lösung dieser Teilaufgabe die A6 heranziehen, denn die A6 beschäftigt sich einer speziell für Pferdebeine angepasste Gamasche, die Abschürfungen verhindert ([9] und [13]).

Der Fachmann erkennt aus der A6, dass die Aufgabe gelöst werden kann, wenn er die Form der Vorrichtung speziell am das Sprunggelenk ([6]+[7]) oder an den Huf ([11]+[12]) anpasst.

Der Fachmann hätte keine Schwierigkeiten, die Form der therapeutischen Vorrichtung aus der A3 gemäß der Lehre der A4 an ein Pferdesprunggelenk ([8], [7]) oder einen Huf ([12]) anzupassen. Dafür ist lediglich eine geringfügige Anpassung der äußeren Form der Vorrichtung notwendig.

Der Fachmann würde daher ohne weiteres die Form der Gamasche aus A6 auf die therapeutische Vorrichtung der A3 (und zwar jeweils für Sprunggelenk und Huf eines Pferdes) anwenden.

A6 lehrt im Übrigen, dass für die Gamasche ein mit der Vorrichtung aus A3 kompatibles Material verwendet werden kann (Neopren, vgl. A6 [12] und [7] für Huf und Sprunggelenk und A3 [8] – Neopren ist wasserdurchlässig, vgl. A1 [17]).

Der Gegenstand des Anspruch 3+1 beruht daher in beiden Alternativen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber A3+A4+A6 (A56 EPÜ).

<u>Anspruch 4+1 – A52(1)+A56 EPÜ – A2+A6</u>

A2 ist nächstliegender SdT, denn A2 offenbart eine wiederverw. Vorrichtung mit einem ähnlichen Zweck, nämlich ein therapeutisches Kissen zur Linderung von Muskelschmerzen durch die Einwirkung von Wärme (A2 [1]+[3], vgl. A1 [2]), das die Verteilung der Wirkung durch Anordnung mehrerer Kammern verbessert (A2 [5], A1 [8]).

Demgegenüber betrifft A4 eine Kühlzusammensetzung ohne spezielle Vorrichtung (Titel), A5 ist nicht wiederverwendbar und A6 erzielt keine therapeutische Wirkung (siehe auch bei Anspruch 1).

A3 kann nicht als nächstliegender SdT betrachtet werden, da es vom Gegenstand des Anspruch 4 (spezielle Befestigungsmittel) weglehrt (vgl. A3 [9]) und Aufbau der Vorrichtung nicht zu den Befestigungsmitteln als Drucklaschen passt ([9]).

A3 offenbart alle Merkmale des Anspruch 1 (siehe dort).

Anspruch 4+1 unterscheidet sich von A2 dadurch, dass die Befestigungsmittel zwei Bänder umfassen, von denen nur eines elastisch ist, und die Bänder an den gegenüberliegenden Seiten des Umschlags über die gesamte Länge der Kante jeder Seite befestigt sind und die Bänder komplementäre Fixiermittel aufweisen.

Dies hat die technische Wirkung, dass eine gleichmäßige Druckverteilung erreicht wird, sodass Druckstellen vermieden werden (A1 [19]).

Die objektive Aufgabe besteht daher darin, eine therapeutische Vorrichtung bereitzustellen, die beim Tragen Druckstellen vermeidet.

Die A2 erwähnt bereits die Gefahr von Druckstellen beim Tragen des Kissens und beschreibt, dass dies vermeiden werden sollte (A2 [7]). Der Fachmann hätte also einen starken Anreiz sich ausgehend von der A2 mit dem Problem der Druckstellen zu befassen.

A4 beschäftigt sich mit Stützgamaschen und erwähnt das Problem einer gleichmäßigen Druckverteilung und verspricht eine Lösung durch ein Befestigungssystem, das keine Auswirkungen auf die Form oder Eigenschaften einer Gamasche hat.

A6 wäre für den Fachmann unmittelbar relevant, er würde sie heranziehen.

A6 offenbart ein Befestigungssystem mit zwei Bändern, von denen nur eines elastisch ist ([10] – elastisches Band 50 und nichtelastisches Band 60), die an gegenüberliegenden Seiten der Vorrichtung über die gesamte Länge befestigt sind ([10] – gesamte Länge angenäht) mit komplementären Befestigungsmitteln ([10] – hakenförmige Vorsprünge 70 und Schlingengewebe zum lösbaren Aufnehmen).

Der Fachmann hätte keine praktischen Schwierigkeiten, das Befestigungsmittel der A6, das auch auf andere Arten von Gamaschen und Wickeln anwendbar ist (A6 [15]) bei dem Kissen der A2 vorzusehen. Er würde dies ohne weiteres tun und somit ohne eT zum Gegenstand des Anspr. 4+1 gelangen.

Anspr. 4 beruht nicht auf einer eT gegenüber A2+A6.

<u>Anspruch 5 – A52(1)+A56 EPÜ – A5+A4</u>

A5 ist nächstliegender SdT, da es ein durch Wasser aktivierbare thermische Zusammensetzung offenbart (A5 Zeile 1, 5, 15-20), die sich zum therapeutischen Kühlen bei Pferden eignet. Demgegenüber betrifft A4 Kühlzusammensetzungen allg., ohne speziell eine geeignete Zusammensetzung zur therapeutischen Verwendung bei Pferden zu offenbaren.

A5 offenbart eine Zusammensetzung, die bei Aktivierung mit Wasser Kühlung erzeugt (Zeile 1, 5) bestehend aus 35 Gew-% Ahlericheon (Zeile 16) und Pageatase. 35 Gew-5 nimmt 20-40 Gew-% vorweg.

Der Gegenstand von Anspruch 5 unterscheidet sich von A5 dadurch, dass statt Pegeatase (Pag) Lesmorase (Les) verwendet wird.

Die hat den Effekt, dass die Zusammensetzung ungiftig ist (A1 [12]).

Die objektive Aufgabe besteht daher darin, eine ungiftige wasseraktivierbare Kühlzusammensetzung bereitzustellen.

A5 erwähnt bereits das Problem der Giftigkeit von Pag (Zeile 20). Der Fachmann würde sich auch mit dem Problem befassen.

A4 liegt auf dem selben technischen Gebiet der Kühlzusammensetzungen. Der Fachmann würde es heranziehen.

Die A4 offenbart Lesmorase als ungiftigen Aktivator der Klasse EKLAG, zu denen auch Pag gehört (A1 [12]).

Der Fachmann hätte keine Probleme Les satt Pag in der Zusammensetzung der A5 zu verwenden, da A4 bereits die Kombination mit Ahlericheon offenbart ([9]). Der Fachmann würde daher Pag in A5 durch Les ersetzen und so ohne eT zu einer ungiftigen Zusammensetzung nach Anspr. 5 kommen.

Anspruch 5 beruht daher nicht auf einer eT gegen A5 +A4.

<u>Anspruch 6 – A52(1)+A54(2) EPÜ – A2</u>

A2 offenbart eine thermoaktive Zusammensetzung i.S. der A1 (vgl. A2 [4], A1 [2]), enthaltend 25 Gew-% Edelgase, 25 Gew-% Lesmorase und 50 Gew-% Ahlericheon ([4]).
A2 offenbart zwar nicht explizit, dass die Zusammensetzung bei Aktivierung mit Wasser Kühlung bereitstellt, sondern vielmehr bei Aktivierung mit Mikrowellen Wärme bereitstellt ([4]).
Allerdings ist bekannt, dass Ahlericheon immer Kühlung durch Aktivierung mit Wasser bereitstellt, wenn ein oder mehrere Aktivatoren der Klasse EKLAG vorhanden sind (siehe A4 [3]).
Zu dieser Klasse gehört sowohl Lesmorase als auch Edelgase (vgl. A1 [12]).
Daher ist es der Zusammensetzung der A2 immanent, dass sie bei Aktivierung mit Wasser Kühlung erzeugt. Dieses Merkmal ist in A2 also implizit offenbart.

A2 offenbart alle Merkmale des Anspruch 6, d.h. dessen Gegenstand ist nicht neu gegenüber A2, A54(2).

Examination Committee II: Paper C - Marking Details - Candidate No

Category		Max. possible	Marks Marker	Marker
Novelty	Novelty Use	10	10	9
Novelty	Novelty Argumentation	7	6	7
Inventive step	Inventive Step Use	27	22	23
Inventive step	Inventive Step Argumentation	42	28	28
Other	Other Use	8	8	7
Other	Other Argumentation	6	6	5
Total			**80**	**79**

Examination Committee II agrees on 80 points and recommends the grade PASS