



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 53/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. Oktober 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2013 101 538

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, der Richterin Zimmerer, des Richters Hermann und des Richters Dr. Freudenreich

beschlossen:

1. Der angefochtene Beschlusses wird aufgehoben, und das Patent Nr. 10 2013 101 538 mit der Bezeichnung „Set für die periphere Nervenblockade“, dem Anmeldetag 15. Februar 2013, wird in beschränktem Umfang aufrechterhalten nach Maßgabe folgender Unterlagen:
Patentansprüche 1 bis 9 nach Hilfsantrag 2 gemäß Schriftsatz vom 1. Oktober 2018, im Übrigen gemäß Patentschrift.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 4. März 2016 hat die Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent DE 10 2013 101 538 mit der Bezeichnung

„Set für die periphere Nervenblockade“

im erteilten Umgang aufrechterhalten.

Die Anspruchsfassung weist zehn Patentansprüche mit einem unabhängigen Patentanspruch 1 auf, der den folgenden Wortlaut hat:

1. Set für die peripheren Nervenblockade, mit einer starren Kanüle (10) für den Einstich in den Perineuralraum, mit einer äußeren Katheterhülle (20), die auf die Kanüle (10) aufschiebbar ist, wobei die distale Spitze (12) der Kanüle (10) über das distale Ende (22) der Katheterhülle (20) hinausragt, mit einem Innenkatheter (30), der nach dem Herausziehen der Kanüle (10) aus der Katheterhülle (20) durch diese Katheterhülle (20) einführbar ist und am distalen Ende (32) wenigstens eine Austrittsöffnung (33) aufweist, und mit einem ersten Konnektorteil (24) am proximalen Ende der Katheterhülle, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Innenkatheter (30) ein zu dem ersten Konnektorteil (24) komplementäres zweites Konnektorteil (34) aufweist und dass der Innenkatheter (30) durch Konnektieren des ersten Konnektorteils (24) und des zweiten Konnektorteils (34) in der Katheterhülle (20) in einer axialen Position festlegbar ist, in welcher das distale Ende (32) des Innenkatheters (30) mit einer die wenigstens eine Austrittsöffnung (33) aufweisenden vorgegebenen Länge aus dem distalen Ende (22) der Katheterhülle hinausragt.

Gemäß der nunmehr von der Patentinhaberin nach Hilfsantrag 2 zur Aufrechterhaltung des Streitpatents beantragten Anspruchsfassung wird an den erteilten Patentanspruch 1 das Merkmal aus dem erteilten Unteranspruch 10 „... , und dass der Innenkatheter (30) zusätzlich zu der wenigstens einen distalen Austrittsöffnung (33) wenigstens eine proximale Austrittsöffnung (39) in seiner Wandung aufweist, die bei in die Katheterhülle (20) eingeführtem Innenkatheter (30) in den Ringraum (38) zwischen der Außenoberfläche des Innenkatheters (30) und der Innenoberfläche der Katheterhülle (20) mündet.“ hinzugefügt. Der erteilte Patentanspruch 10 ist gestrichen.

Dem Beschwerdeverfahren liegt der im Einspruchsverfahren in Betracht gezogene Stand der Technik zugrunde, bei dem es sich um druckschriftlichen Stand der Technik sowie um eine Benutzungshandlung mit der zugehörigen Dokumentation (D13-D19) handelt:

- D1 US 2009/0187140 A1
- D2 US 2006/0129102 A1
- D3 US 2006/0079830 A1
- D4 US 2005/0090801 A1
- D5 US 2005/0049663 A1
- D6 DE 10 2006 020 363 A1
- D7 US 2009/0198218 A1
- D8 US 2012/0123391 A1
- D9 US 6 231 568 B1
- D10 US 6 830 561 B2
- D11 US 6 824 532 B2
- D12 US 3 397 699
- D13 Wiley Spinal product description (www.wileyspinal.com), undatiert.
- D14 Wiley Spinal Insertion Instructions (www.wileyspinal.com), undatiert.
- D15 E-mail C..., 26. Mai 2011, an Dr. F...
- D16 E-mail B..., 30. Mai 2011 an C...
- D17 E-mail C..., 21. März 2012 an Dr. O...
- D18 VLESSIDES, M.: Rapid Reversal of Spinal Anesthesia Follows Cerebrospinal Lavage. *Clinical Anesthesiology* 10/2009, 35(10)
- D19 JARRETT, R.A., WILEY., C.W., Reversible Sub Arachnoid Analgesia: a Case Series, Poster, Dartmouth-Hitchcock Medical Center, undatiert
- D20 Pajunk Broschüre, E-cath according to Tsui, 10/14
- D21 EP 1 002 500 A1
- D22 US 4 318 402

Die Aufrechterhaltung des Patents wurde im Wesentlichen damit begründet, dass keine mit den Dokumenten D13 bis D19 geltend gemachte widerrechtliche Ent-

nahme gegeben sei. Denn der patentgemäße Gegenstand sei nicht wesensgleich mit den in D13 bis D14 beschriebenen Gegenständen, die sich ausweislich der Druckschrift D1 auf allgemein zugänglichen Stand der Technik bezögen. Die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften lägen mit Ausnahme der in der Anhörung einzig diskutierten Druckschriften D1 und D21 weiter vom Gegenstand des Streitpatents ab. Dabei stellten die D1 und D21 die Neuheit des Sets nicht in Frage. Von der Einsprechenden unbestritten, fehlten der Druckschrift D1 nämlich die den Innenkatheter und seine Lage betreffenden Merkmale, während die Druckschrift D21 keine Angabe zur Konnektierung des Innenkatheters mit der Katheterhülle mache. Ausgehend von der D21 sei kein Anlass zu erkennen, die Lehre der Konnektierung nach D1 in Erwägung zu ziehen, und ausgehend von D1 ebenso kein Anlass, den dort gelehrt verdrillten Draht durch einen Innenkatheter zu ersetzen. Somit sei auch eine erfinderische Tätigkeit bei dem beanspruchten Set anzuerkennen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Die Einsprechende ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitpatents in erteilter bzw. in der mit Hilfsantrag 2 beanspruchten Form gegenüber der Kombination der Druckschriften D1 mit D21 oder der in der mündlichen Verhandlung diskutierten Kombination der Druckschriften D2 mit D1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Auch die Gegenstände der Unteransprüche gründeten, soweit sie nicht bereits in den erteilten Patentanspruch 1 Eingang gefunden hätten, auf keiner erfinderischen Tätigkeit. Widerrechtliche Entnahme und fehlende Neuheit als Patenthinderungsgründe werden von der Einsprechenden und Beschwerdeführerin nicht mehr geltend gemacht.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Entscheidung der Patentabteilung aufzuheben und das deutsche Patent 10 2013 101 538 aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit vollständig zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

das Patent nach Maßgabe des Hilfsantrags 2 aus dem Schriftsatz vom 1. Oktober 2018 beschränkt aufrechtzuerhalten.

Sie ist der Auffassung, dass der Fachmann ausgehend von den im Verfahren befindlichen Druckschriften, insbesondere ausgehend von den im Einspruchsverfahren und im Einspruchsbeschwerdeverfahren diskutierten Druckschriften D1, D2 oder D21 nicht zum Gegenstand des Streitpatents nach Hilfsantrag 2 gelange.

II.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (§ 73 PatG).

Zudem ist auch die Voraussetzung für die Überprüfung des Patents im vorliegenden Einspruchsbeschwerdeverfahren erfüllt, denn der vorangegangene Einspruch der Einsprechenden ist frist- und formgerecht eingelegt und mit Gründen versehen, wobei die Einsprechende in ihren Schriftsätzen auch die für die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen tatsächlichen Umstände im Einzelnen so dargelegt hat, dass ohne eigene Ermittlungen daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes gezogen werden können.

Die Beschwerde der Einsprechenden hat insoweit Erfolg, als das Streitpatent in nunmehr eingeschränktem Umfang Bestand hat.

1. Zuständiger Fachmann ist ein mit der Entwicklung medizinischer Geräte betrauter Diplomingenieur, der sich an den Bedürfnissen von Medizinern orientiert und sich dazu im Gedankenaustausch mit einem Arzt befindet.

2. Das Streitpatent DE 10 2013 101 538 B3 (im Folgenden: B3-Schrift) betrifft nach erteiltem Patentanspruch 1 ein zumindest dreiteiliges Set für die periphere Nervenblockade mit einer Kanüle, einer Katheterhülle und einem Innenkatheter (vgl. B3-Schrift: Abs. [0001], [0023] sowie Patentanspruch 1). Derartige Sets sind bereits aus der am Anmeldetag zitierten D21 (vgl. B3-Schrift: Abs. [0003]) und der im Rahmen des Prüfungsverfahrens ermittelten DE 198 07 487 A1 (vgl. B3-Schrift: Abs. [0004]) bekannt. Daneben sind Kanülen bekannt, durch welche ein flexibler Katheter geschoben werden kann (vgl. B3-Schrift: Abs. [0004] mit den dort zitierten Druckschriften D6 und AT 406 121 B).

Vor diesem technischen Hintergrund sieht es das Streitpatent als Aufgabe an, ein Set für die periphere Nervenblockade zur Verfügung zu stellen, welches eine einfache Handhabung und eine sichere Positionierung ermöglicht (vgl. B3-Schrift: Abs. [0005]).

3. Gelöst wird die Aufgabe durch das Set gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2, welches nachfolgend mit Merkmalen versehen ist.

- M1** Set für die periphere Nervenblockade,
- M2** mit einer starren Kanüle (10) für den Einstich in den Perineuralraum,
- M3** mit einer äußeren Katheterhülle (20), die auf die Kanüle (10) aufschiebbar ist,

- M4** wobei die distale Spitze (12) der Kanüle (10) über das distale Ende (22) der Katheterhülle (20) hinausragt,
- M5** mit einem Innenkatheter (30), der nach dem Herausziehen der Kanüle (10) aus der Katheterhülle (20) durch diese Katheterhülle (20) einführbar ist und am distalen Ende (32) wenigstens eine Austrittsöffnung (33) aufweist, und
- M6** mit einem ersten Konnektorteil (24) am proximalen Ende der Katheterhülle,

dadurch gekennzeichnet, dass

- M7** der Innenkatheter (30) ein zu dem ersten Konnektorteil (24) komplementäres zweites Konnektorteil (34) aufweist und
- M8** dass der Innenkatheter (30) durch Konnektieren des ersten Konnektorteils (24) und des zweiten Konnektorteils (34) in der Katheterhülle (20) in einer axialen Position festlegbar ist,
- M9** in welcher das distale Ende (32) des Innenkatheters (30) mit einer die wenigstens eine Austrittsöffnung (33) aufweisenden vorgegebenen Länge aus dem distalen Ende (22) der Katheterhülle hinausragt,
- M10** und dass der Innenkatheter (30) zusätzlich zu der wenigstens einen distalen Austrittsöffnung (33) wenigstens eine proximale Austrittsöffnung (39) in seiner Wandung aufweist, die bei in die Katheterhülle (20) eingeführtem Innenkatheter (30) in den Ringraum (38) zwischen der Außenoberfläche des Innenkatheters (3) und der Innenfläche der Katheterhülle (20) mündet.

4. Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 2 ist, von der Beschwerdeführerin unbestritten, zulässig. Denn der Patentanspruch 1 findet seine Offenbarung in den Patentansprüchen 1 und 10 vom Anmeldetag bzw. der insoweit unverändert er-

teilten Fassung. Die Patentansprüche 2 bis 9 entsprechen den ursprünglichen und erteilten Patentansprüchen 2 bis 9.

5. Einige Merkmale der geltenden Anspruchsfassungen bedürfen der Auslegung.

5a. Der Verwendungszweck des mindestens dreiteiligen Sets nach Merkmal **M1**, nämlich die Blockade peripherer Nerven, also solcher Nerven, die außerhalb des Gehirns und Rückenmarks gelegen sind und den gesamten Körper durchziehen, beschränkt dessen räumlich-körperliche Ausgestaltung allenfalls insoweit, als der Durchmesser der Katheterhülle ein den Patienten maximal schonendes Einführen an den Ort der Applikation des Lokalanästhetikums (vgl. B3-Schrift: Abs. [0002]) erlaubt und das Set in einer Weise ausgestaltet ist, die der Kombination aus Kanüle und Katheterhülle ein Durchdringen des Gewebes ermöglicht.

5b. Soweit die starre Kanüle (Merkmal **M2**) funktional zum Einstich in den Perineuralraum befähigt ist, muss sie aus einem Material gebildet sein, das dieses Eindringen in den menschlichen Körper erlaubt. Solche Nadeln sind üblicherweise aus Stahl, und auch beispielhaft handelt es sich um eine unipolare Stimulationskanüle aus Stahl mit einer elektrisch isolierenden Beschichtung, die lediglich die distale Spitze der Kanüle freilässt (vgl. vgl. B3-Schrift: Abs. [0008]). Die auf diese Kanüle aufschiebbar Katheterhülle (Merkmal **M3**) kann aus weichem flexiblen Kunststoff bestehen, speziell eine flexible nichtleitende schlauchförmige Hülle mit geringer Wandstärke z. B. aus Teflon sein (vgl. B3-Schrift: Unteranspruch 3 und Abs. [0008]), ist aber nicht darauf beschränkt. Sie muss sich lediglich auf die starre Kanüle aufschieben lassen. Der Patentanspruch 1 sieht nicht vor, dass die Hülle mit einer leichten radialen Vorspannung auf der Kanüle aufsitzt und ein dünnwandig distal sich konisch verjüngendes Ende hat (vgl. B3-Schrift: Unteransprüche 4 bis 5 und Abs. [0008]). Weiter ist die Katheterhülle so ausgebildet, dass

im aufgeschobenen Zustand die distale Spitze der Kanüle über das distale Ende der Katheterhülle hinausragt (Merkmal **M4**).

5c. Der nach dem Herausziehen der Kanüle in die Katheterhülle einführbare Innenkatheter mit wenigstens einer Austrittsöffnung am distalen Ende (Merkmal **M5**) besteht bevorzugt aus einem flexiblen Kunststoff (vgl. B3-Schrift: Unteranspruch 8) und ist beispielhaft als weichflexible Schlauchleitung ausgebildet (vgl. B3-Schrift: Abs. [0009]). Der Innenkatheter muss einen Durchmesser aufweisen, der ein Einführen in die Katheterhülle ermöglicht. Was dabei den zwischen der Außenoberfläche des Innenkatheters 30 und der Innenoberfläche der Katheterhülle 20 verbleibenden Ringraum 38 anbelangt (vgl. B3-Schrift: Unteranspruch 10 und Abs. [0014], [0028]), ist dessen Volumen offen gehalten. Mit dem Begriff „Katheter“ erschließen sich dem Fachmann ausschließlich röhren- und schlauchförmige Konstrukte, die die Zuführung von Wirkstoffen oder Untersuchungen im Körper ermöglichen. Soweit der eingeführte Innenkatheter die Katheterhülle versteift (vgl. B3-Schrift: Unteranspruch 9 und Abs. [0027]), geht dieses Merkmal stets mit der größeren Wandstärke einer Doppelwand einher.

5d. Mit den Merkmalen **M6** bis **M9** wird die erfindungsgemäße Lösung des Festlegens einer axialen Position des Katheters in der Katheterhülle (Teilmerkmal **M8**) verwirklicht, indem die Katheterhülle am proximalen Ende ein erstes, beliebig gestaltetes und beliebig angebrachtes Konnektorteil (Merkmal **M6**) und der Innenkatheter ebenfalls ein zu dem ersten Konnektorteil im Sinne des Konnektierens komplementäres zweites Konnektorteil (Merkmal **M7**) aufweist. Unter „komplementär“ sind gegensätzliche, aber sich ergänzende Eigenschaften von Objekten zu verstehen, wonach sich jede Art ineinander greifende Verbindung zwischen Katheterhülle und Katheter zum Konnektieren bzw. Verbinden eignet, bei welcher das eine Verbindungsteil am proximalen Ende der Katheterhülle und das zweite Verbindungsteil, örtlich nicht festgelegt, am Katheter angebracht sind. Die axiale Position des Innenkatheters relativ zur Katheterhülle ist dabei insoweit festgelegt,

als dessen distales Ende mit seiner wenigstens einen Austrittsöffnung aus dem distalen Ende der Katheterhülle beliebig weit hinausragt (Merkmal **M9**).

5e. Weiter umfasst der Innenkatheter mindestens eine distale Öffnung und zudem mindestens eine proximale Austrittsöffnung in seiner Wand, die, wenn der Innenkatheter in die Katheterhülle eingeführt ist, in den ringförmigen Raum zwischen der äußeren Oberfläche des Innenkatheters und der inneren Oberfläche der Katheterhülle mündet (Merkmal **M10**). Somit befinden sich Öffnungen an beiden Enden des Innenkatheters. Dabei sind über die gesamte Länge des Innenkatheters verteilte Öffnungen nicht ausgeschlossen.

6. Das Set nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist neu. Wie auch die Beschwerdeführerin nicht bestreitet, beschreibt keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften ein Set mit allen Merkmalen des erteilten oder des vorliegend beanspruchten Sets, insbesondere nicht das Merkmal **M10**.

7. Es kann dahinstehen, ob der Fachmann bei der Weiterentwicklung eines Sets für die periphere Nervenblockade nur solche Instrumente aus Stand der Technik im Blickfeld hat, die speziell auf die Blockierung peripherer Nerven gerichtet sind oder ob er auch für die Intercranialbehandlung optimierte empfindlichere Instrumente mitberücksichtigt, da keine der aufgezeigten Druckschriften oder der geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen die Ausbildung des Sets nach Merkmal **M10** nahelegt bzw. eine solche Ausbildung anzuregen vermag.

Nach der Lehre des Streitpatents ist die mindestens eine zusätzliche proximale Austrittsöffnung von Vorteil, weil bei in die Katheterhülle eingeführtem Innenkatheter eine über den Zuspritzschlauch eingeführte Flüssigkeit über diese Austrittsöffnung in den Ringraum austritt und in distaler Richtung fließt, was eine verbesserte Ultraschall-Sichtbarkeit über die gesamte Länge des Ringraums, d. h. über die gesamte Länge der Katheterhülle und damit über die Lage der Kathetereinheit (vgl. B3-Schrift: Abs. [0035]) ermöglicht.

Die vorrangig als Stand der Technik im Rahmen des Einspruchs- und des Einspruchsbeschwerdeverfahrens diskutierten Druckschriften D1, D2 und D21 beschreiben keine derartige Ausgestaltung.

Das in der D1 vorgestellte Set enthält bereits keinen Innenkatheter, sondern ein innerhalb einer flexiblen Nadel angebrachtes Flusselement („flow element“), das einen internen Flüssigkeitspfad vorgibt und als Knickschutz dient (vgl. D1: Fig. 1, 2, 5, 8, 9 und Abs. [0063], [0066]), jedoch keine vereinzelt Öffnungen aufweist.

Zwar sind in dem für die Intercranialbehandlung ausgelegten Set der D2 in einen Ringraum mündende Öffnungen in der Wand des Innenkatheters vorgesehen, diese sind aber ausschließlich distal endständig angebracht (vgl. D2: Fig. 4A-4B i.V. m. Abs. [0052] „port(s) 40“). Daneben weist auch die Katheterhülle distale Öffnungen in der Wand auf (vgl. D2: Fig. 3A-3B i. V. m. Abs. [0045] „aperture 20“). Die distale Lage der Öffnungen von Innenkatheter und Katheterhülle verbietet allerdings eine Beobachtung des Flusses über die gesamte Länge des Katheters.

Gleichermaßen sind bei dem Katheterset für die Plexusanästhesie nach D21 bei dem in den Kurzkatheter einzuführenden Plexuskatheter Löcher 34 lediglich distal angebracht (vgl. D21: Fig. 2 i. V. m. Abs. [0017]-[0018]) und können die erfindungsgemäße Ausbildung nicht anregen.

Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf die „location marker“ nach den Fig. 1 und 5 i. V. m Abs. [0028], [0047] und [0055] der D2 geltend, dass dort bereits distal und proximal angebrachte Kontakte 32 (vgl. D2: Abs. [0047]-[0048]; „non-corrosive conductors“) zur Bestimmung der Lage des Katheters angebracht seien, was den Fachmann im Lichte der Druckschrift D1 und dem dort gezeigten „flow element“ aus Stahl (vgl. D1: Fig. 5 und Abs. [0067]) zum Nachdenken bringe, ob er nicht die Bestimmung der Katheterlage über die gesamte Länge nach der in D2 gelehrt Methode vornehme. Die Marker nach der Lehre der D2 sind aber am Außenkatheter angebracht und das „flow element“ nach D1 erfüllt auch nicht die

Funktion eines Katheters, wonach die Kombination dieser Druckschriften keinen Hinweis oder Anhaltspunkt auf die erfindungsgemäße Ausgestaltung geben kann. Im Gegenteil sieht die D2 Einzelmarkierungen zur Positionsbestimmung vor, die bei einem Ersatz durch Öffnungen in keinen Ringraum münden. Zur Lagebestimmung des mit der Katheterhülle verbundenen Innenkatheters über eine gezielte Flüssigkeitsleitung geht aus der Kombination der Druckschriften D1 mit D2 somit kein Hinweis hervor.

Nur nach der Lehre der von der Beschwerdeführerin insoweit angeführten Druckschrift D22 findet sich eine Ausgestaltung, bei welcher der Innenkatheter eines Kathetersets jeweils endständig angebrachte Öffnungen aufweist (vgl. D22: Fig. 2-3 i. V. m. Sp. 3 Z. 9-12, Sp. 4 Z. 38-48; Bz. 15, 20). Das dort beschriebene proximal angebrachte und das Verstopfen des Ringraums verhindernde „purge hole 20“ ermöglicht den Austritt nur kleiner Mengen an Infusionslösung (D22: Sp. 4 Z. 41-42) in den Ringraum und damit gerade das Gegenteil dessen, was die Ausgestaltung nach Streitpatent leistet. Zudem weist die Vorrichtung der D22 zwingend Löcher in der Wand der äußeren Katheterröhre zur Verdünnung der Infusionslösung auf (vgl. D22: Sp. 2 Z. 21-24, Fig. 1) und verhindert damit die erfindungsgemäße Erfassung der Katheterlage über die im Ringraum befindliche Flüssigkeit.

Auch die D11 beschreibt Öffnungen am proximalen Ende eines über gemeinsame Wände („connecting walls“) mit dem Außenkatheter verbundenen und somit anders als im Streitpatent vorgesehen permanent in axialer Position festgelegten Innenkatheters, durch welche Fluide zur Regelung der Steifheit des Verbundes mittels Druck in den interstitiellen Raum eingebracht werden (vgl. D11: Sp. 12 Z. 31-37 und Sp. 13 Z. 5-12). Um Druck aufbauen zu können weist der interstitielle Raum keine (distalen) Austrittsöffnungen auf und es findet folglich kein Fluss statt, wonach die Lehre des Merkmals **M10** in der D11 weder beschrieben noch ange-regt ist.

Auch die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften führen nicht zu der erfindungsgemäßen Ausgestaltung. Denn sie beschreiben, sofern Innenkatheter überhaupt als Bestandteil der dort vorgestellten Sets vorgesehen sind, ausschließlich distal am Innenkatheter angebrachte Öffnungen (vgl. D3: Fig. 1 i. V. m. Abs. [0054] „port 40“; D7, D8: jew. Fig. 4A-4B i. V. m. Abs. [0039]-[0040] in D7 bzw. [0026]-[0030] in D8; D10: Fig. 1 i. V. m. Sp. 2 Z. 53-Sp. 3 Z. 8).

8. Die von den Parteien in der Verhandlung nicht mehr angesprochene widerrechtliche Entnahme spielt vorliegend keine Rolle. Denn den Ausdrucken D13 und D14 zu „Wiley Spinal“ sowie der zugehörigen Dokumentation ist keine Angabe zu proximalen Öffnungen im Innenkatheter zu entnehmen. Im Übrigen ist der Auffassung der Patentabteilung beizutreten, dass sich die in D13 bis D14 beschriebenen Gegenstände ausweislich der Druckschrift D1 auf allgemein zugänglichen Stand der Technik beziehen.

9. Die Unteransprüche 2 bis 9 nach Hilfsantrag 2 beinhalten vorteilhafte Ausgestaltungen des in Patentanspruch 1 beanspruchten Sets und haben mit diesem Bestand.

Nach alledem ergibt sich ein Set nach Hilfsantrag 2 nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (§ 4 PatG).

Das Streitpatent war danach im beschränkten Umfang aufrechtzuerhalten.

III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten – vorbehaltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere einer Beschwer – das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist **innerhalb eines Monats** nach Zustellung des Beschlusses schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen.

Maksymiw

Zimmerer

Hermann

Freudenreich

prä